

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 13.07.2009, поданное компанией «Ранбакси Лабораториз Лимитед», Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007700880/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007700880/50 с приоритетом от 17.01.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «TRIGIRAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.01.2009 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №580267, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.07.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 28.01.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) владельцем противопоставленного знака выражено безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя (письмо-согласие от 07.07.2009);
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют значительные фонетические и визуальные отличия и, следовательно, могут сосуществовать на территории России.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.01.2009 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, приведенных в заявке.

К возражению приложена копия вышеупомянутого письма-согласия и его перевод на русский язык – на 2 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.12.2009, заявителем был представлен оригинал этого письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (17.01.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров,

их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «TRIGIRAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных».

Противопоставленный знак по международной регистрации №580267 с приоритетом от 24.01.1992 представляет собой словесное обозначение «TURIGERAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты, химические продукты для лечебных целей и для гигиены, фармацевтические наркотики».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они являются сходными.

Сходство обозначений («TRIGIRAN» – «TURIGERAN») обусловлено фонетическим фактором: совпадают начальные звуки и конечные слоги слов, слова имеют одинаковый состав согласных звуков, совпадает расположение согласных звуков. Составы гласных звуков в словах не идентичны, но они являются близкими.

Товары 05 класса МКТУ, приведенные в заявке, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, совпадают либо соотносятся друг с другом как род-вид, то есть являются однородными.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве данных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ следует признать обоснованным.

Вместе с тем, владельцем противопоставленного знака (компанией «БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ», Германия) выражено безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя (письмо-согласие от 07.07.2009).

При этом следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак («TRIGIRAN» – «TURIGERAN») имеют фонетические отличия: составы гласных звуков не совпадают, слова имеют разное количество слогов (3 слога – 4 слога) и разное количество звуков (8 звуков – 9 звуков). Сравнимые обозначения имеют визуальные отличия: у них разное количество букв (8 букв – 9 букв) и разный состав букв (отличаются двумя буквами).

Принимая во внимание данные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании вышеуказанного письма-согласия в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона признать то, что противопоставленный знак по международной регистрации №580267 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.07.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.01.2009 и зарегистрировать обозначение «TRIGIRAN» по заявке №2007700880/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 – фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.