

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.07.2020 возражение, поданное ООО «Московские медицинские препараты» (ООО «МОСМЕДПРЕПАРАТЫ»), Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019712705, при этом установила следующее.

ВАСКУЛАЙН VASCULINE

Словесное обозначение «
» по заявке №2019712705 подано на регистрацию 22.03.2019 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ *«алкалоиды для медицинских целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антисептики; бактерициды; добавки пищевые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые ферментные; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические;*

препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; продукты фармацевтические; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]».

Роспатентом 23.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019712705 в отношении товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени

смешения со знаком «**Vascular**» по международной регистрации №1093083 с приоритетом от 16.06.2011, правовая охрана которому была предоставлена на имя компании «LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH, S.L.», Испания, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования, в связи с чем заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1093083 несходны по фонетическому критерию за счет наличия разных начальных и конечных частей сравниваемых словесных обозначений, а также разного количества слогов;

- заявленное обозначение «ВАСКУЛАЙН VASCULINE» несет семантическую нагрузку, поскольку является производным от обозначения группы заболеваний Васкулит, в основе которых лежит иммунопатическое воспаление сосудов, артерий,

капилляров, венул и вен, а противопоставленный знак «iVascular» является вымышленным;

- сравниваемые перечни товаров 05 класса МКТУ различаются по роду, назначению, виду и материалу из которого они сделаны;

- правообладатель противопоставленного товарного знака компания «LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH, S.L.» является производителем исключительно медицинских изделий и зарегистрировала в России медицинские изделия - катетеры и системы периферического кобальт-хромового стента, которые не могут пересекаться с лекарственными препаратами, для которых заявлено обозначение «VASCULINE ВАСКУЛАЙН»;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил безотзывное и полное согласие на регистрацию и использование товарного знака «VASCULINE ВАСКУЛАЙН» по заявке №2019712705 в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты; химико-фармацевтические препараты; химические препараты фармацевтического назначения».*

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019712705 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1093083 [1], а также выписка из Реестра медицинских изделий Росздравнадзора [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.03.2019) поступления заявки №2019712705 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков

обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

русского и латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«алкалоиды для медицинских целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антисептики; бактерициды; добавки пищевые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые ферментные; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; продукты фармацевтические; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]»*.

Заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 05 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак «**Vascular**» по международной регистрации №1093083, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что заявитель представляет письмо – согласие [1], в котором компания «LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH, S.L.», являющаяся правообладателем противопоставленного знака, выразила согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты; химико-фармацевтические препараты; химические препараты фармацевтического назначения»*. Кроме того, заявитель отмечает, что не считает заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1093083 сходными

до степени смешения и не усматривает вероятность введения потребителя в заблуждение при их сосуществовании в гражданском обороте.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

ВАСКУЛАЙН VASCULINE

Так, заявленное обозначение «
» и противопоставленный знак «**Vascular**» по международной регистрации №1093083 не тождественны, имеют фонетические различия. Так заявленное обозначение произносится [ВА-СКУ-ЛАЙН], а противопоставленный знак [ВА-СКУ-ЛАР] / [АЙ-ВА-СКУ-ЛАР] / [И-ВА-СКУ-ЛАР]. Также противопоставленный знак не является коллективным знаком или общеизвестным.

Само по себе заявленное обозначение не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, то есть применительно к товарам 05 класса МКТУ. Документов свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 05 класса МКТУ, у коллегии не имеется.

Кроме того, согласно предоставленным заявителем сведениям, правообладатель противопоставленного знака, компания «LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH, S.L.», является производителем медицинских изделий, таких как катетеры, о чем свидетельствует выписка из Государственного реестра медицинских изделий и организаций [2]. Медицинские изделия отличаются от фармацевтических препаратов по виду, кругу потребителей и условиям реализации.

Поскольку хозяйствующие субъекты реализуют разного вида товары, которые предназначены для разного круга потребителей, смешение сравниваемых обозначений, и, следовательно, введение в заблуждение потребителей, отсутствует. Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что просьба заявителя зарегистрировать заявленное обозначение в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как *«алкалоиды для медицинских целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антисептики; бактерициды; добавки пищевые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые ферментные; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; продукты фармацевтические; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]»* не может

быть удовлетворена, поскольку вышеперечисленные формулировки отсутствуют в письме-согласии.

Также, невозможна регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ *«химические препараты фармацевтического назначения»*, указанные в письме согласия, поскольку данные товары изначально отсутствовали в перечне заявки.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1093083, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно *«фармацевтические препараты; химико-фармацевтические препараты»*.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2020, отменить решение Роспатента от 23.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019712705.