

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.02.2010. Данное возражение подано ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008731849/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008731849/50 на регистрацию словесного обозначения «ВЕНОСИН» была подана 06.10.2008 заявителем в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным, представляет собой фантазийное название лекарственного средства.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.01.2010 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008731849/50 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение воспроизводит наименование фармацевтического препарата «Vinosin» фирмы «Goldfarma» (Австрия), используемого для индивидуализации своей продукции, в связи с чем

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «VINOSENCE» по международной регистрации № 918886, правовая охрана которому предоставлена на имя «SZABO, Jozsef» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, дата конвенционного приоритета 17.08.2006 [1].

В Палату по патентным спорам 12.02.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008731849/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ВЕНОСИН» и противопоставленный знак «VINOSENCE» несходны фонетически, поскольку имеют разное количество букв и звуков, начальные и конечные части слов. Разность последних ударных слогов усиливает фонетическое несходство знаков. Графически сравниваемые обозначения также разнятся в силу исполнения их буквами разных алфавитов;

- препарат «VINOSENCE» не может быть зарегистрирован в качестве фармацевтического препарата, поскольку регистрация лекарственного средства в Российской Федерации возможно только на русском языке;

- названия лекарств являются частью медицинской терминологии и призваны помогать специалистам и потребителям ориентироваться в его составе и действии («ВЕНОСИН» - для лечения венозной недостаточности);

- способность введения в заблуждение может быть подтверждена или отвергнута только самим рынком, т.е. при реализации товара, маркированного товарным знаком, препарат «Веносин» какой-либо фирмы не зарегистрирован в Российской Федерации как лекарственное средство и не реализуется на ее территории;

- информация с сайта www.goldfarma.ru, на которую ссылается экспертиза, не соответствует действительности: фирма «Goldfarma» находится в Португалии, а не в Австрии и сведения о фармацевтическом препарате «Venosin» отсутствуют;

- при поиске в сети Интернет в качестве результата показывается 3 ссылки на сайт www.goldpharma.ru, однако при обращении к страницам указанного сайта становится ясно, что такого препарата не существует. При этом сайты, посвященные наличию лекарств в аптеках (www.medlux.ru, www.aptekamos.ru) показывают, что данная фирма и препарат на территории Российской Федерации не зарегистрированы и не введены в гражданский оборот.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ: «препараты для лечения венозной недостаточности нижних конечностей».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (06.10.2008) заявки №2008731849/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ВЕНОСИН» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ словарей русского языка показал, что лексической единицы «ВЕНОСИН» не существует, что позволяет квалифицировать заявленное обозначение как фантазийное. В этой связи заявленное обозначение само по себе не может быть признано ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении заявленных товаров.

Согласно сведениям из Интернет, в том числе с сайта www.goldpharma.ru, препарат «Venosin» предназначен для лечения хронической венозной

недостаточности, поверхностных сосудистых заболеваний, отеков. При этом информация о производителе данного препарата либо отсутствует, либо противоречива – дана отсылка к компаниям «Goldpharma», «Fujisawa», Австрия.

Содержащаяся на сайте информация не позволяет однозначно судить о том, что товар (препарат «Venosin») существует и поставлялся/продавался или в настоящее время поставляется/продается на территории Российской Федерации. Также на сайте отсутствуют сведения, позволяющие утверждать, что такой товар хорошо известен российскому потребителю как товар определенного производителя.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ВЕНОСИН» не вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров обозначением «ВЕНОСИН» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные компанией «Goldpharma».

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса является неправомерным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что фонетическое различие словесных элементов «ВЕНОСИН» и «VINOSENCE» обусловлено различным составом гласных и согласных букв/звуков, при этом по-разному произносятся ударные гласные звуки «И» и «Е» (второй слог).

Поскольку сравниваемые слова не имеют лексического значения, к ним не применим семантический фактор сходства словесных обозначений.

Графическое различие обусловлено использованием букв различных алфавитов.

Таким образом, по большинству признаков сходства сравниваемые обозначения следует признать в целом несходными. Поскольку сравниваемые

обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Коллегия Палаты по патентным спорам считает вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса неправомерным.

С учетом скорректированного перечня товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для лечения венозной недостаточности нижних конечностей».

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.02.2010, отменить решение Роспатента от 18.01.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008731849/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(511)

05 - препараты для лечения венозной недостаточности нижних конечностей.

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