

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 23.03.2015, поданное ООО «Сибирский серпентарий», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733409, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ВИПРАЗАН» по заявке №2013733409 с приоритетом от 29.09.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанные в перечне заявки.

Роспатентом 21.01.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 03 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров 05 и части товаров 03 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ с товарными знаками, включающими словесные элементы «Випросал», «Viprosal» (свидетельства №117679, №116422, №117680, №116423 с приоритетом от 31.01.1992; №349107, №367707, №366850, №347421, №347420, №347419, №347418 с приоритетами от 09.11.2007, 12.11.2007;

международные регистрации №891049 с приоритетом от 05.05.2006; №890489 с конвенционным приоритетом от 07.11.2005; №1111964 с конвенционным приоритетом от 17.02.2012), зарегистрированными в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя АО «ГРИНДЕКС», ул. Крустпилс 53, Рига, Латвия, LV 1057.

В поступившем возражении от 23.03.2015 и дополнениях к нему от 01.06.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- наличие в медицинских препаратах элемента «випра-» (от слова випера (лат.) - змея гадюка, см. Словарь иностранных слов) является широко распространенным и указывает на то, что в их составе присутствует яд гадюки или гюрзы;

- на рынке лекарственных мазей существует ряд обозначений, включающих в свой состав этот элемент: Vipratox (Випратокс) - мазь, содержащая яд гадюки, производитель: Serumwerk Bernburg AS, Германия; Випратокс - линимент (мазь), содержащий яд гюрзы, производитель: ООО «ДКП «Фармацевтическая фабрика», Житомирская обл., Украина; Vipracutan (Випракутан) - мазь, содержащая яд гадюки, производитель: Chinosolfabrik Zweigniederlassung der Riedel-de Haen, Германия; Випробел - мазь, содержащая яд гадюки, производитель: РУПП «Белмедпрепараты», Минск, Белоруссия; Випралгон - мазь, содержащая яд гюрзы, производитель: «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, Россия; Випросал-Фаркос - мазь, содержащая яд гюрзы, производитель: ООО НПФ «ФАРКОС», Ленинградская обл., Россия; Випрапин - мазь, содержащая яд гюрзы, производитель: ООО НПФ «ФАРКОС», Ленинградская обл., Россия; Випраксин - раствор яда гадюки для инъекций, производитель: ДГУП «Вектор-Фарм», Новосибирская обл., Россия; ViperaTAb (Виператаб) - сыворотка против яда гадюки, производитель: MicroPharm Ltd, Великобритания;

- исходя из изложенного, очевидно, что указанный начальный элемент «випра-/випро-» следует рассматривать как слабый элемент;

- в качестве сильных элементов сравниваемых обозначений выступают их окончания «-зан» и «-сал», которые, в свою очередь, имеют существенные фонетические отличия, заключающиеся в разном составе согласных звуков, а, кроме

того, указанные окончания свидетельствуют о различном составе препаратов, для маркировки которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (окончание «-сал» в товарном знаке «ВИПРОСАЛ» указывает на наличие в составе мази салициловой кислоты, а окончание «-зан» в заявленном обозначении указывает на наличие в мази элемента «хитозан»);

- выбор лекарственного средства конечным потребителем в основном зависит от фармацевтов и врачей, легко различающих названия лекарственных препаратов по морфологическому составу, поэтому вероятность смешения сравниваемых обозначений отсутствует;

- гель «ВИПРАЗАН» является первой в мире гелевой формой (в частности, хитозановым гелем) наружного средства, содержащего яд змеи, разработанной в результате совместной работы ученых ГНЦ ВБ «Вектор» (научоград Кольцово) и специалистов ООО «Сибирский серпентарий», поскольку до сих пор на рынке существовали лишь средства с ядами змей в форме мазевой эмульсии;

- заявителем подана заявка на выдачу патента на данное изобретение, в настоящее время проводится экспертиза по существу (заявка №2014150973 от 15.12.2014).

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.01.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.09.2013) поступления заявки №2013733409 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) 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;

2) 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2015 поступила просьба о признании возражения от 23.03.2015 отозванным.

В этой связи отсутствуют основания для рассмотрения возражения от 23.03.2015 на решение Роспатента от 21.01.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733409 по существу.

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

**прекратить делопроизводство по возражению от 23.03.2015 на решение Роспатента от 21.01.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013733409.**