

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 21.01.2008, поданное компанией Эм-Эм-Ай Корпорейшн, Каймановы острова, Британская Вест Индия (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005730528/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005730528/50 с приоритетом от 28.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «Liv.52», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 16.10.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно решению экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Лив. 52» (свидетельство №261134 с приоритетом от 22.07.2002), ранее зарегистрированным на имя Эм-Эм-Ай Корпорейшн, К/О. Зе Хималая Драг Кампании, Макали, Бангалор 562 123, Индия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Представленное письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака не может быть принято во внимание в связи с высокой степенью сходства обозначений.

Кроме того, в указанном решении отмечается, что цифры «52» отнесены к неохраняемым элементам как не обладающие различительной способностью на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В возражении от 21.01.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- отказ экспертизы принять представленное письмо-согласие от правообладателя сходного, а не тождественного товарного знака не является правомерным;

- компании Эм-Эм-Ай Корпорейшн, Каймановы острова и Эм-Эм-Ай Корпорейшн, Индия принадлежат одному лицу;

- в настоящее время производится изменение наименования и адреса правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №261134 и заявителя по заявке №2005730528 с тем, чтобы привести в соответствие все принадлежащие ему регистрации;

- заявитель не возражает против исключения из самостоятельной правовой охраны неохраняемого элемента «52».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложена копия свидетельства №СВ-25643 от 14.06.2007 о регистрации переименования с переводом и свидетельство №б/н от 10 сентября 2007 об изменении адреса с переводом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005730528/50 и зарегистрировать

заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (28.11.2005) поступления заявки №2005730528/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутые Закон и Правила.

Согласно пункту 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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, 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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение «Liv.52», включающее словесный элемент «Liv», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифры «52», отделенной от словесного элемента точкой. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и лекарственные препараты, в том числе ветеринарные, для медицинских целей».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «Лив.52» по свидетельству №261134, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «Лив.52» по свидетельству №261134 состоит из словесного элемента «Лив», выполненного стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, и цифры «52», отделенной от словесного элемента точкой. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, медикаменты, медикаменты для человека».

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что заявленное обозначение «Liv.52» представляет собой транслитерацию противопоставленного товарного знака «Лив.52». Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака основано на наличии фонетического и семантического сходства сравниваемых обозначений.

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом, поэтому графические отличия начертания букв английского и кириллического алфавитов, используемых в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке, не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака относятся к одному виду, имеют одно назначение и круг потребителей, вследствие чего являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Учитывая сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о том, что обозначения ассоциируются друг с другом в целом. Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, сделанного в решении экспертизы.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится изменение наименования и адреса заявителя по рассматриваемой заявке на следующие: ХИМАЛАЯ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД., Площадь Елизаветы, блок В, п/я 1162, Гранд Кайман, КУ1-1102, Каймановы острова, Британская Вест Индия (КУ).

Кроме того, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №261134 в Роспатенте 20.08.2009 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав №РД0053801, согласно которому исключительное право на товарный знак «Лив.52» в отношении товаров 05 класса МКТУ уступлено ХИМАЛАЯ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД., Площадь Елизаветы, блок В, п/я 1162, Гранд Кайман, КУ1-1102, Каймановы острова, Британская Вест Индия (КУ), т.е. заявителю по рассматриваемой заявке.

Таким образом, противопоставление по свидетельству №261134 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «Liv.52» по заявке №2005730528/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров более не является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.01.2008, отменить решение экспертизы от 16.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(526) 52.

(511)

05 - фармацевтические и лекарственные препараты, в том числе ветеринарные, для медицинских целей.

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