

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, 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, рассмотрела возражение от 26.01.2010, поданное компанией Равинторайсио Ой, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388244, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007736368/50 с приоритетом от 21.11.2007 зарегистрирован 01.09.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №388244 на имя ООО «Ротафарм», Республика Белорусь (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BENEVRON B», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 26.01.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 388244 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «BENEVRON B» по свидетельству № 388244 сходен до степени смешения со знаком «BENECOL» по международной регистрации №852321, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков обусловлено их фонетическим, семантическим и визуальным сходством. Визуальное сходство определяется на основании одинакового общего зрительного впечатления от сравниваемых знаков, звуковое сходство определяется тождеством звучания начальных частей и сходством звучания конечных частей сравниваемых слов, семантическое сходство определяется одинаковым впечатлением от восприятия обозначений, «...поскольку концептуально сопоставляемые обозначения представляют собой изобретенные слова, не имеющие смыслового значения.».

Кроме того, в возражении отмечено, что наличие оспариваемого товарного знака создает условия для появления на одном рынке однородных товаров разных производителей, маркированных сходными обозначениями, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №388244 недействительным полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что сравниваемые словесные обозначения «BENEVRON B» и «BENECOL» являются различными с фонетической, графической и семантической точки зрения.

Указанные доводы обоснованы тем, что, несмотря на совпадение начальной части слов [BENE-], их окончания [- VRON[ и [- COL] существенно различны, кроме того, буквенный элемент «B», присутствующий в оспариваемом знаке, усиливает общее различие между знаками; несмотря на совпадение шрифта и цвета букв, которыми написаны сравниваемые слова, а также их характера (заглавные, печатные), общее зрительное впечатление, которое производят сравниваемые знаки, различно, что определяется различием в графике написания конечных частей [- VRON[ и [- COL], при этом буквенный элемент «B» также усиливает различие между знаками; семантическое различие

между знаками определяется в силу отсутствия подобия заложенных в обозначения понятий и идей.

В отношении однородности товаров в отзыве указано, что оспариваемый товарный знак используется в отношении узкого вида товаров витаминной группы В.

К отзыву приложены распечатки из поисковых систем Madrid-Express с сайта ВОИС; из поисковой системы PROMT/Translate.ru; результаты поиска по начальной части слова «*bene*»; информация о препарате «Беневрон Б»; заключение лингвистической экспертизы.

На основании изложенного и с учетом приложений правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №388244.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 21.11.2007 поступления заявки №2007736368/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый Закон 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 пунктом 3 статьи 6 Закона 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.

Согласно пункту (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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BENEVRON B», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №852321 также представляет собой словесное обозначение «BENECOL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с товарами 05 класса МКТУ, в

отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации №852321, поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако вывод лица, подавшего возражение, о сходстве знаков до степени смешения нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знака показал следующее.

В связи с тем, что сравниваемые слова «BENEVRON B» и «BENECOL» не являются лексическими единицами какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что усиливает значение других признаков сходства.

Анализ сходства по фонетическому критерию показал, что, несмотря на наличие совпадающих слогов «BENE-», расположенных в начальных частях сравниваемых слов, их конечные части «-VRON B» и «-COL» фонетически различны, поскольку содержат совершенно разный состав согласных букв и звуков, определяющих различное звучание этих слов при произношении и, соответственно, фонетическое несходство сравниваемых слов.

Различная визуальная длина сравниваемых слов «BENEVRON B» и «BENECOL», использование в конечной части слов букв, имеющих разное графическое написание, а также наличие дополнительной буквы «B» в оспариваемом знаке определяет различие в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии этих слов.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя признать убедительными.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, то, поскольку обозначение «BENEVRON B» само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе,

не соответствующей действительности, оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, при этом лицо, подавшее возражение, не предоставило каких-либо документов, позволяющих сделать заключение о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «BENEVRON B» с компанией Равинторайсио Ой.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №388244.**