

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.10.2008 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 512857, поданное компанией Ранбакси Лабораториз Лимитед, Индия (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 512857 комбинированного знака со словесным элементом «VIDAL» произведена 11.05.1987 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя CONTER S.P.A., Италия (далее – правообладатель). Действие международной регистрации №512857 распространено на Российскую Федерацию 23.08.2004.

Вышеуказанный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «VIDAL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и заключенным в овал.

В возражении от 27.10.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны международной регистрации №512857 недействительным частично, как несоответствующую требованиям 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, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Вышеуказанное мнение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый знак по международной регистрации №512857 сходен до степени смешения с товарным знаком «VIDOL» по свидетельству №278423,

зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков определяется за счет близкого визуального и фонетического критериев словесных элементов;

- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оба товарных знака, являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 27.10.2008 и признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №512857 недействительным частично, в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие источники информации:

- распечатки сведений о международной регистрации №512857;
- распечатки сведений о регистрации №278423.

Правообладатель и его представитель не воспользовались правом представить в Палату по патентным спорам отзыв по мотивам возражения от 27.10.2008.

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

С учетом даты территориального расширения (23.08.2004) правовая база для оценки охраниспособности оспариваемой регистрации №512857 включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемая международная регистрация №512857 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «VIDAL», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании и заключенным в овал.

Противопоставленный знак по свидетельству №278423 представляет собой словесное обозначение «VIDOL», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №512857 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №278423 показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено тождеством звучания начальных частей (VID-) и сходством звучания конечных частей (AL/-OL).

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого обозначения являются однородными товарами 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации №278423, поскольку относятся к фармацевтическим и лекарственным препаратам для людей и животных, то есть, товары сопоставляемых обозначений совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, совпадая по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что предоставление правовой охраны международной регистрации №512857 в отношении товаров 05 класса МКТУ произведено в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.10.2008 и признать предоставление правовой охраны международной регистрации №512857 недействительной частично, сохранив его действие в отношении товаров 03 класса МКТУ.