

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 11.10.2013. Данное возражение подано ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741852, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011741852 на регистрацию словесного обозначения «УРОХОЛ» была подана на имя заявителя 20.12.2011 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.07.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741852 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ в государственной регистрации обозначению было отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («ZAMBON S.p.A.», Италия) знаком «URSOCHOL» по международной регистрации № 259297, приоритет от 01.09.1962 [1].

В заключении экспертизы приведен анализ фонетического сходства сравниваемых обозначений и указано на однородность товаров 05 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам 14.10.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к фонетическому несходству сопоставляемых обозначений (приведен подробный анализ). Кроме того, указано, что заявителем проведено исследование рынка лекарственных препаратов на предмет выявления препарата «Ursochol», в результате которого установлено, что ни лекарственное средство, ни фармацевтический препарат под таким наименованием не регистрировался, что исключает возможность оборота лекарственного или фармацевтического препарата на территории России. На этом основании заявителем ЗАО «ВИФИТЕХ» был подан иск об оспаривании знака по неиспользованию.

В подтверждение доводов заявителем представлены: распечатка регистрации № 259297 (1) и копия искового заявления со штампом Суда по интеллектуальным правам (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.11.2013, заявителем был скорректирован перечень, в отношении которого испрашивается государственная регистрация по заявке № 2011741852, а именно, правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты витаминные; препараты лекарственные; препараты фармацевтические; препараты гигиенические для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; пластыри; пищевые добавки для медицинских целей», а также представлено письмо-согласие с переводом (3).

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

С учетом даты приоритета (20.12.2011) заявки № 2011741852 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 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 «УРОХОЛ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты витаминные; препараты лекарственные; препараты фармацевтические; препараты гигиенические

для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; пластыри; пищевые добавки для медицинских целей».

Противопоставленный знак «URSOCHOL» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «produits et spécialités pharmaceutiques».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они включают словесные элементы «УРОХОЛ», «URSOCHOL».

Сравниваемые обозначения являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, слогов, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Так, в слова «УРОХОЛ» и «URSOCHOL» имеют тождественные четко произносимые начальные и конечные части «УР-/UR-», «-ОЛ/-OL». Таким образом, по звучанию слов элементы отличаются только одним глухим звуком «с».

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом.

Словесные обозначения «УРОХОЛ» и «URSOCHOL» не являются лексическими единицами какого-либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку, товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей, а также реализуются через одинаковые каналы.

Вместе с тем, следует обратить внимание, что владелец противопоставленного знака [1] дал свое безотзывное согласие {1} на использование и регистрацию в качестве товарного знака обозначение «УРОХОЛ» в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая изложенные обстоятельства, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2011741852 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «препараты витаминные; препараты лекарственные; препараты фармацевтические; препараты гигиенические для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; пластыри; пищевые добавки для медицинских целей».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 11.10.2013, изменить решение Роспатента от 22.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011741852.**