

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 22.08.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Actavis Group PTC ehf. Исландия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269777, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 02.06.2015 за №1269777 с конвенционным приоритетом от 26.05.2015 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1269777 представляет собой словесное обозначение **VALVIR / ВАЛВИР**, выполненное буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Роспатентом 27.04.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1269777.

Данное решение подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 27.09.2016, согласно которому, знаку по международной регистрации №1269777 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1269777 сходен до степени смешения со знаком **VALVIRIN** по международной регистрации №937810 с конвенционным приоритетом от 30.03.2007, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 22.08.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.04.2017, аргументируя его тем, что правовая охрана противопоставленного знака на территории Российской Федерации прекращена, в связи с чем данный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269777 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного были приложены распечатки с сайта <http://wipo.int> **ROMARIN** сведений о знаке по международной регистрации №937810.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1269777 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (26.05.2015) знака по международной регистрации №1269777 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 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, 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 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 расположение, 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Согласно пункту (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.

Знак по международной регистрации №1269777 представляет собой словесное обозначение **VALVIR / ВАЛВИР**, выполненное буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком в решении Роспатента указан знак **VALVIRIN** по международной регистрации №937810 с конвенционным приоритетом от 30.03.2007, который представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (2) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков (1) и (2) показал, что они являются сходными в силу фонетического и визуального сходства входящих в них словесных элементов «VALVIR» - «ВАЛВИР» - «VALVIRIN». Фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания начальных частей «VAL-»/«ВАЛ-» - «VAL-» и сходством звучания конечных частей «-VIR»/«-ВИР» - «-VIRIN». Визуальное сходство обусловлено тем, что словесные элементы «VALVIR» - «VALVIRIN» выполнены буквами одного алфавита.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1269777 и противопоставленного знака по международной регистрации №937810 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ – обоснованным.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №937810 прекращена 10.08.2017, следовательно, он не может учитываться в качестве противопоставления знаку по международной регистрации №1269777.

С учетом изложенных выше обстоятельств коллегия усматривает, что знаку по международной регистрации №1269777 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в полном объеме.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2017, отменить решение Роспатента от 27.04.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1269777 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.