

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, рассмотрела возражение от 20.09.2013, поданное ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390737, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008711825 с приоритетом от 16.04.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.10.2009 за №390737 на имя ООО «БиоМедИнвест», Москва, в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 28.06.2011 в Роспатенте за №РД0083263 договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, правообладателем товарного знака по свидетельству №390737 стало ООО «ВЕЛЕС ФАРМА», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №390737 представляет собой словесное обозначение «CINETON/ЦИНЕТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №390737 в отношении товаров 05 класса МКТУ произведена с нарушением требований

пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ЦЕРЕТОН /CERETONUM» по свидетельству №245244, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим и графическим сходством входящих в их состав словесных элементов «ЦЕРЕТОН» и «ЦИНЕТОН», а также однородностью товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 390737 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства на товарные знаки №245244;
- распечатка из базы данных WIPO международной регистрации №966997, базовой регистрацией которой является национальная регистрация №245244, и решение патентного ведомства Узбекистана об отказе в предоставлении правовой охраны;
- регистрационное удостоверение на лекарственное средство «ЦЕРЕТОН» от 03.08.2010;
- регистрационные удостоверения на лекарственное средство «ЦЕРЕТОН», выданные в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызии, Казахстане, Туркменистане, Азербайджане, Македонии.

Правообладатель в установленном порядке, ознакомленный с поступившим возражением от 20.09.2013, отзыва не представил и участия в заседании коллегии палаты по патентным спорам не принял.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2014, лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы к возражению, где приведен более подробный анализ сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №390737 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №245244 и

однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы.

К дополнительным материалам приложены:

- методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств»;
- А.Н. Яворский. Лекция «Названия лекарств - элемент рациональной фармакотерапии и объект управления рисками в практической медицине». Институт информации и информационных технологий. Научный центр экспертизы средств медицинского применения, 2006 г., с.28-35;
- инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата «Церетон»;
- распечатка с сайта ЗАО «Велес Фарма»;
- регистрационное удостоверение на лекарственный препарат «Церетон» от 29.12.2006.

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

С учетом даты приоритета (16.04.2008) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс 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).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 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 по свидетельству №390737 представляет собой словесное обозначение «CINETON /ЦИНЕТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №245244 также представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «ЦЕРЕТОН / CERETONUM», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по признакам сходства показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, слова «ЦЕРЕТОН» и «ЦИНЕТОН», «CERETONUM» и «CINETON», входящие в сравниваемые словесные обозначения, характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, сходством звучания начальных частей и тождеством звучания конечных частей в словах «ЦЕ-РЕ-ТОН» и «ЦИ-НЕ-ТОН», одинаковым числом слогов. Словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита, также являются сходными, так как имеют, как установлено выше, фонетически

сходные части CERETON - CINETON. Конечный слог –UM в слове «CERETONUM» не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве этих словесных элементов, так как является характерной составляющей латинских названий лекарственных препаратов. В начальной части сравниваемых слов «ЦЕРЕТОН» и «ЦИНЕТОН», «CERETONUM» и «CINETON» также присутствует совпадение первых букв и звуков. С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию сходства.

Вывод о фонетическом сходстве словесных обозначений усиливается их визуальным сходством за счет использования заглавных букв стандартного шрифта русского и латинского алфавитов, имеющих одинаковое графическое написание буквенных знаков, расположения словесных элементов в латинице и кириллице друг под другом, использования одинакового черно-белого цветового сочетания при написании слов, что формирует у потребителя сходное общее зрительное впечатление при их восприятии.

Отсутствие семантики в сравниваемых словах не позволяет использовать семантический критерий сходства, что дополнительно усиливает значение фонетического и визуального признаков сходства.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, поскольку они совпадают по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №390737 в отношении товаров 05 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 20.09.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 390737 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.