

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 08.07.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422777, поданное ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.11.2010 за №422777 по заявке №2008740085/50 с приоритетом от 29.12.2008 на имя Закрытого акционерного общества "ФИРН М", Московская обл. (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 5 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде разомкнутой окружности со стрелкой, внутри которой заглавными буквами латинского алфавита крупным шрифтом выполнено словесное обозначение «FIRN». Под окружностью заглавными буквами латинского алфавита выполнен неохраняемый словесный элемент «NANOFERON».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.07.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422777, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя лица,

подавшего возражение, товарными знаками №267580 «*Таблетки гомеопатические АНАФЕРОН детский*», №279701 «АНАФЕРОН», №350752 «ANAFERON», №358770 «ANAFERON KID»;

- сходство сравниваемых знаков основано на фонетическом и графическом сходстве словесных элементов «NANOFERON» и «ANAFERON»;
- при этом словесный элемент «NANOFERON» исключен из правовой охраны неправомерно;
- товары 5 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков однородны, а услуги 35, 42 классов МКТУ являются сопутствующими данным товарам;
- фармацевтические препараты «АНАФЕРОН»/«ANAFERON» хорошо известны российскому потребителю;
- таким образом, существует вероятность того, что продукция, маркируемая товарным знаком №422777, может быть воспринята потребителями как лекарственный препарат «АНАФЕРОН» или как новый препарат лица, подавшего возражение, в связи с чем потребители будут введены в заблуждение относительно товара или относительно лица, которое производит и распространяет товары.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422777 недействительным полностью.

К возражению приложены:

1. Регистрационные документы, образцы упаковки лекарственного средства.
2. Сведения о препарате «АНАФЕРОН».
3. Сведения о рекламе.
4. Исследование предпочтений потребителей противогриппозных препаратов.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «FIRN»;
- словесный же элемент «NANOFERON» выполнен мелким шрифтом внизу знака и является неохраняемым;

- следует отметить, что оспариваемый знак является продолжением более ранней регистрации №241838, используемой уже более 13 лет при маркировке фармпрепаратов;
- обозначение «NANOFERON» не оказывает влияние на сходство сравниваемых знаков, так как состоит из двух формантов «NANO-/НАНО-» и «-FERON/-ФЕРОН», используемых в товарных знаках разных владельцев в отношении товаров 5 класса МКТУ;
- в частности, часть «-ферон» указывает на использование в лекарственном препарате интерферона, а часть «нано-» - на отношении к нанотехнологиям;
- при этом сами по себе обозначения «NANOFERON» и «ANAFERON» не являются сходными в силу отсутствия сходства начальных частей «NANO-» и «ANA-»;
- сравниваемые товарные знаки различны визуально;
- правообладатель является производителем ряда фармпрепаратов на основе интерферона и является правообладателем одноименных товарных знаков «ГРИППФЕРОН» по свидетельству №183000, «ОФТАЛЬМОФЕРОН» по свидетельству №189608, «ГЕРПФЕРОН» по свидетельству №184396, имеющих более ранний приоритет чем противопоставленные товарные знаки, в связи с чем часть «ферон» не может свидетельствовать о принадлежности знака лицу, подавшему возражение, и вводить потребителя в заблуждение;
- кроме того, правообладатель не собирается использовать оспариваемый товарный знак в качестве названия лекарственного средства.

Правообладателем представлены:

5. Сведения о товарных знаках с частями «NANO-/НАНО-» и «-FERON/-ФЕРОН».
6. Распоряжение Правительства РФ №1938-р от 11.11.2010.
7. Регистрационные удостоверения лекарственных средств.
8. Справка о рекламе препаратов правообладателя.
9. Упаковки препаратов и образцы новых этикеток.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.12.2008) поступления заявки №2008740085/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 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 (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.3 Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №422777 является комбинированным и представляет собой разомкнутую окружность со стрелкой, внутри которой заглавными буквами латинского алфавита крупным шрифтом выполнено словесное обозначение «FIRN». Под окружностью заглавными буквами латинского алфавита выполнен неохраняемый словесный элемент «NANOFERON».

Анализ оспариваемого знака показал, что ни обозначение в целом, ни его словесные элементы «FIRN» и «NANOFERON» не несут в себе не соответствующей действительности информации в отношении приведенных в перечне товаров и услуг и оказывающего их лица, в связи с чем основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №422777 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

Доказательств, свидетельствующих о смешении сравниваемых обозначений в силу известности препарата «анаферон», лицом, подавшим возражение, не представлено.

В силу указанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

Наиболее значимым элементов оспариваемого товарного знака, определяющим его восприятие, является словесный элемент «FIRN», выполненный крупным шрифтом в

центре композиции, воспроизводящий оригинальную часть фирменного наименования правообладателя.

Противопоставленные товарные знаки №267580 «Таблетки гомеопатические АНАФЕРОН детский» (комбинированный) и №279701 «АНАФЕРОН», №350752 «ANAFERON», №358770 «ANAFERON KID» (словесные) представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя, основанную на наличии элементов «АНАФЕРОН»/«ANAFERON».

Следовательно, восприятие сравниваемых знаков в целом определяется восприятием их сильных фонетически, графически и семантически несходных элементов «FIRN» и «АНАФЕРОН»/«ANAFERON».

Кроме того, словесный элемент «NANO-FERON» оспариваемого товарного знака сам по себе не имеет явно выраженного сходства с обозначениями «АНАФЕРОН»/«ANAFERON».

Следует согласиться с мнением правообладателя, что само по себе наличие в товарных знаках частей «-ФЕРОН»/«-FERON» не свидетельствует об их принадлежности лицу, подавшему возражение, в силу существования товарных знаков разных владельцев, содержащих данные элементы и зарегистрированных по 5 классу МКТУ [5] решающее влияние на сходство данных элементов будут оказывать начальные части «NANO-» и «АНА-»/«ANA-».

Данные части являются короткими (3 и 4 буквы) и произношение каждой из них имеет существенное значение при восприятии обозначения.

Таким образом, элемент «NANO-FERON» фонетически отличается от противопоставленных знаков «АНАФЕРОН»/«ANAFERON» за счет отчетливо произносимой начальной буквы «N» и вторых гласных букв «О» и «А».

Однако основным признаком для отличия данных элементов является смысловой критерий сходства.

Так, часть «NANO-/НАНО-» имеет явно выраженное смысловое значение (прист., греч., сокр.,) «образует названия единиц измерения со значением 10^{-9} [см. Яндекс. Словари], в отличие от не имеющей семантики части «АНА-»/«ANA-».

Наличие в иных упомянутых в возражении товарных знаках других несходных частей свидетельствует о еще большем их различии.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №422777 произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что товары 5 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что правообладателем не оспаривается.

Относительно представленного лицом, подавшим возражение, Исследования предпочтений потребителей противогриппозных препаратов [4] следует отметить следующее.

Социологический опрос проведен только в городе Казани среди 510 женщин и касается только известности препарата «АНАФЕРОН» безотносительно его изготовителя.

При этом вопрос смешения потребителем не только товарных знаков, но и препаратов, опросом не исследовался.

Следовательно, данные сведения не позволяют сделать вывод о смешении сравниваемых товарных знаков или введении потребителя в заблуждение.

Доводы лица, подавшего возражение, изложенные в особом мнении от 28.10.2011, по сути повторяют проанализированные выше доводы возражения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 08.07.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №422777.