

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.11.2015 (далее – Роспатент), поданное ЛЕК фармацевтска дружба, д. д., Словения (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №542049, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014707465 с приоритетом от 12.03.2014 зарегистрирован за №542049 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.05.2015 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Протон», г. Томск (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «САНГВЕЛ SANGVEL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В Роспатент 20.11.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №542049 в отношении части товаров 05 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «САНГВЕЛ SANGVEL» является фонетически и графически сходным с товарным знаком «Санвал» по свидетельству №246200,

знаком по международной регистрации №641910 «SANVAL», правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, правовая охрана которым ранее предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, широко и длительное время (с 1998 года) использовало сходные знаки «Санвал» и «SANVAL» для маркировки однородных товаров на российском рынке;

- оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, однородных товарам, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, ввиду наличия высокой степени сходства данных товарных знаков и широкой известности продукции лица, подавшего возражение, маркированной сходными знаками.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №542049 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- распечатки из сети Интернет о компании ЛЕК фармацевтска дружба, д. д. [1];
- копии страниц из Государственного реестра лекарственных средств о препарате «САНВАЛ» [2];
- копии страниц из справочника лекарственных средств «Видаль», справочника М.Д. Машковского о препарате «САНВАЛ» [3];
- копии страниц журналов за 2010, 2012 года [4];
- распечатки из сети Интернет о препарате «САНВАЛ» с сайтов www.poisiklekarstv.ru, www.lekprice.ru [5].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №542049, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №542049 не является фонетически сходным с противопоставленными знаками за счет наличия в нем четко произносимой буквы «г»;

- по мнению правообладателя, сравниваемые знаки не являются графически сходными, так как на упаковках лекарственных препаратов знаки могут быть использованы в различных графических вариантах;

- препарат «Санвал» используется для обозначения снотворного средства на основе субстанции золпидем, а «сангвел» - антиагрегант, положительно влияющего на свертываемость крови и тонус сосудов, в связи с чем, товары 05 класса МКТУ не являются однородными и отсутствует введение потребителя в заблуждение относительно товара;

- оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку производством и продажами препарата «Сангвел» будет заниматься не правообладатель оспариваемого товарного знака, а крупный и известный российский производитель лекарств, для которого нет никакой необходимости использовать узнаваемость другой компании.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №542049.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.03.2016, лицо, подавшее возражение, скорректировало свои требования и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №542049 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; пищевые добавки для человека».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (12.03.2014) оспариваемого товарного знака по свидетельству №542049 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №542049 представляет собой

САНГБЕЛ
SANGVEL

словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно, в две строки. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №246200 также

Санвал

представляет собой словесное обозначение « », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №641910 представляет собой словесное обозначение «SANVAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «préparation contre l'insomnie» (препараты против бессонницы).

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, 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».

Сравниваемые знаки «САНГБЕЛ SANGVEL» и «САНБАЛ, SANVAL» являются фонетически сходными, что обусловлено тождеством звучания начальных частей (САН-) и сходством конечных частей (-ГБАЛ/- БЕЛ), одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Таким образом, по звучанию элементы отличаются только двумя звуками «г и е».

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Словесные обозначения «САНГБЕЛ SANGVEL» и «САНБАЛ SANVAL» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №542049, однородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знаком по международной регистрации №641910 и товарному знаку по свидетельству №246200, поскольку либо совпадают (фармацевтические препараты), либо соотносятся друг с другом как род (фармацевтические препараты)/вид (препараты против бессонницы), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Кроме того, коллегия при установлении однородности товаров 05 класса МКТУ приняла во внимание следующее.

Согласно Информационному письму Роспатента от 5 ноября 2008 г. № 10/37 - 646/23 следует, что биологически активные добавки к пище (БАД) получают из растительного, животного или минерального сырья химическими или биотехнологическими способами. К биологически активным добавкам к пище (БАД) относятся также ферментные и бактериальные препараты, оказывающие регулирующее действие на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Биологически активные добавки к пище (БАД) производят в виде экстрактов, настоев, бальзамов, изолятов, сухих и жидких концентратов, сиропов, таблеток, капсул и других форм. Таким образом, могут совпадать формы, в которых производятся биологически активные добавки к пище (БАД) («пищевые добавки для медицинских целей») и лекарственные средства (препараты). Это таблетки, экстракты, настойки, сухие и жидкие концентраты, капсулы и другие формы. Известно также, что для рассматриваемых товаров одинаковыми являются также условия сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Таким образом, товар «пищевые добавки для человека» однороден товару «фармацевтические препараты», поскольку у сравниваемых товаров 05 класса МКТУ одинаковыми являются: назначение - применение в качестве профилактического и медицинского средства, условия сбыта - аптечная сеть, - круг потребителей - люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях.

Что касается доводов правообладателя о том, что сравниваемые знаки предназначены для индивидуализации фармацевтических препаратов, применяемых для лечения разных заболеваний и отпускаемых в аптеках исключительно по рецепту врача, содержащих разные активнодействующие вещества, то следует отметить, что все эти товары в любом случае являются однородными, поскольку они относятся к одной и той же родовой группе товаров (фармацевтические препараты). К тому же фактор реального использования сравниваемых знаков на рынке не может повлиять на вывод об однородности, так как анализу на однородность подлежат именно товары, сформулированные в перечнях регистраций.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; пищевые добавки для человека», что позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Рассматриваемое возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, обозначение «САНГВЕЛ SANGVEL» способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ материалов, представленных в подтверждение данного довода показал, что распечатки из лекарственных справочников [2, 3], подтверждают факт регистрации лекарственного препарата «САНВАЛ» (SANVAL); копии страниц журналов и распечатки из сети Интернет [1, 4, 5] содержат информацию о компании лица, подавшего возражение, и о фармакологических свойствах препарата «Санвал».

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов, отражающих объемы поставок и реализации на территории Российской Федерации продукции компании Лек фармацевтска дружба, д. д., маркированной противопоставленными знаками, а также сведений о том, что маркированные сравниваемыми знаками товары смешиваются потребителями в гражданском обороте, в связи с этим коллегия считает, что возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров не доказанна.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, не обоснован.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2015, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №542049

недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; пищевые добавки для человека».