

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 01.08.2014, поданное компанией Abbott Products Operations AG, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509413, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 509413 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.03.2014 по заявке № 2013704111 с приоритетом от 13.02.2013 в отношении товаров 05, 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная фирма «МАРК», Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 509413 словесное обозначение «БЕТАЛЕРГ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.08.2014 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем знаков по международным регистрациям №№ 478649 («BETASERC») и 782543

(«БЕТАСЕРК»), правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, знаками по международным регистрациям №№ 478649 и 782543 в отношении товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, однородных товарам 05 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций знаков;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них одного и того же количества слогов и звуков, одинакового состава гласных и близкого состава согласных звуков и совпадающих звукосочетаний, в том числе акцентирующих на себе внимание начальных звуков и слогов, с которых прежде всего начинается восприятие сравниваемых обозначений на слух, и ввиду того, что их конечные звуки являются крайне близкими по звучанию парными согласными звуками («г» – «к»), а различие всего лишь в один согласный звук («л» – «с») в средней части не имеет решающего значения при восприятии данных знаков в целом;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они имеют одно и то же количество букв и выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами, в том числе одного и того же (русского) алфавита;
- 5) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются фантазийными словами, ввиду чего их анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений не может быть проведен;
- 6) товары 05, 10 и услуги 44 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары

05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, являются однородными, так как они совпадают либо имеют, с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков, одно и то же (медицинское) назначение и одинаковые условия сбыта (через аптеки);

- 7) в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» различия между сравниваемыми названиями лекарственных средств должны составлять 3 и более букв, но сравниваемые знаки, предназначенные для индивидуализации таких лекарственных средств, различаются лишь в 2 буквы;
- 8) лицо, подавшее возражение, входит в международную химико-фармацевтическую корпорацию, осуществляющую широкий спектр деятельности в сфере здравоохранения более чем в 150 странах мира, в том числе и в России (СССР) с 1978 года, а маркируемый противопоставленными знаками фармацевтический препарат «БЕТАСЕРК» был зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации еще в феврале 2008 года и широко представлен в ассортименте российских аптечных сетей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило в возражении признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ.

К возражению были приложены распечатки сведений из Интернета [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство об ограничении его притязаний по возражению только товарами 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей» и услугами 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) при проведении экспертизы заявленного правообладателем обозначения, впоследствии зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака, экспертизой не были противопоставлены знаки лица, подавшего возражение, как сходные до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг;
- 2) сравниваемые знаки («БЕТАЛЕРГ» – «BETASERC», «БЕТАСЕРК») не являются сходными по семантическому критерию сходства обозначений, так как они предназначены для индивидуализации разных фармацевтических препаратов, применяемых для лечения разных заболеваний и отпускаемых в аптеках исключительно по рецепту врача, в силу чего данные знаки включают в себя несущие различительную нагрузку разные словесные элементы, указывающие на соответствующие заболевания – «АЛЕРГ» и «БЕТА» в оспариваемом товарном знаке указывают на аллергию и на препарат бетаметазона для ее лечения, а «SERC» и «СЕРК» в противопоставленных знаках воспроизводят торговое название препарата бетагистидина, применяемого для лечения болезни Меньера и вестибулярного головокружения.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены распечатки сведений из Интернета [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.02.2013) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном

бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского алфавита словесное обозначение «БЕТАЛЕРГ».

Следует отметить, что данное обозначение выполнено в одну строку одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одинакового размера и одного и того же (черного) цвета, и между его шрифтовыми единицами не имеется никаких пробелов, то есть оно несомненно представляет собой единое (неделимое) слово, которое не было обнаружено в каких-либо словарях, то есть является фантазийным.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 13.02.2013, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей» и услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей», для которых, согласно вышеупомянутому ходатайству от 22.12.2014, лицом, подавшим возражение, испрашивается признание предоставления правовой охраны этому товарному знаку недействительным.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 478649 (с приоритетом от 12.07.1983) и 782543 (с конвенционным приоритетом от 11.04.2002) представляют собой выполненные буквами латинского и русского алфавитов словесные обозначения «BETASERC» и «БЕТАСЕРК» соответственно.

Следует отметить, что в указанных обозначениях все буквы одинакового размера (заглавные) и одного и того же (черного) цвета выполнены в одну строку одинаковым (стандартным) шрифтом, и между ними не имеется никаких пробелов, то есть данные обозначения несомненно представляют собой единые (неделимые)

слова, которые не были обнаружены в каких-либо словарях, то есть являются фантазийными.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 478649 и 782543 охраняются на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical and sanitary products» («фармацевтические и гигиенические товары») и «pharmaceutical preparations and substances» («фармацевтические препараты и вещества») соответственно.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков («БЕТАЛЕРГ» – «BETASERC», «БЕТАСЕРК») показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них одного и того же количества слогов (3) и звуков (8), одинакового состава гласных и близкого состава согласных звуков и совпадающих звукосочетаний, в том числе акцентирующих на себе внимание начальных звуков («б») и двух начальных слогов («бе-та»), с которых прежде всего начинается восприятие сравниваемых обозначений на слух. При этом и их конечные звуки («г» – «к») являются парными согласными звуками, то есть крайне близкими по звучанию, а различие всего лишь в один согласный звук («л» – «с») в средней части слов не имеет решающего значения при восприятии данных знаков в целом.

Сходство сравниваемых знаков («БЕТАЛЕРГ» – «BETASERC», «БЕТАСЕРК») усиливается еще и за счет того, что они имеют одно и то же количество слов (1) и букв (8) и выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами, в том числе одного и того же (русского) алфавита («БЕТАЛЕРГ» – «БЕТАСЕРК»).

Как уже отмечалось выше, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются едиными (неделимыми) фантазийными словами, ввиду чего их анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений не может быть проведен.

Что касается доводов правообладателя о том, что сравниваемые знаки предназначены для индивидуализации разных фармацевтических препаратов, применяемых для лечения разных заболеваний и отпускаемых в аптеках исключительно по рецепту врача, содержащих разные активные действующие

вещества [2], то следует отметить, что данные обстоятельства сами по себе никак не придают соответствующим фантазийным словам того или иного конкретного смыслового значения.

При этом довод правообладателя о том, что в оспариваемый товарный знак включена основа слова «аллергия» – «АЛЕРГ», является неверным, поскольку слово «аллергия» содержит две буквы «л» («лл»), а звуко сочетание «АЛЕРГ» – лишь одну букву «л», причем оно никак не совпадает с соответствующими слогами слова «БЕТАЛЕРГ» («БЕ-ТА-ЛЕРГ»).

Кроме того, необходимо отметить и то, что в подтверждение своих доводов правообладателем не были представлены какие-либо результаты социологического опроса потребителей на предмет порождения у них сравниваемыми знаками определенных смысловых ассоциаций с теми или иными заболеваниями и каких-то различных ассоциативных образов, ввиду чего соответствующее мнение правообладателя о присущих данным знакам разных смысловых значений через ассоциативное восприятие их потребителями является исключительно субъективным и бездоказательным.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по составу букв) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 05 класса МКТУ «pharmaceutical and sanitary products» («фармацевтические и гигиенические товары») и «pharmaceutical preparations and substances» («фармацевтические препараты и вещества»), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Что касается доводов правообладателя о том, что сравниваемые знаки предназначены для индивидуализации разных фармацевтических препаратов, применяемых для лечения разных заболеваний и отпускаемых в аптеках исключительно по рецепту врача, содержащих разные активные действующие вещества [2], 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 для тех или иных товаров не имеет никакого значения, так как анализу на однородность подлежат именно товары, сформулированные в перечнях товаров соответствующих регистраций знаков.

В силу данных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в оспариваемой и противопоставленных регистрациях знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных однородных товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

В этой связи следует отметить и то, что в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» различия между сравниваемыми названиями лекарственных средств должны составлять 3 и более букв, но сравниваемые знаки («БЕТАЛЕРГ» – «БЕТАСЕРК»), предназначенные для индивидуализации таких лекарственных средств, различаются лишь в 2 буквы, что также свидетельствует о существовании принципиальной

возможности смешения на рынке лекарственных средств соответствующих товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

Указанное выше обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 478649 и 782543.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 478649 и 782543 совсем не распространяется на услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей», которые никак не являются однородными указанным в данных международных регистрациях товарам 05 класса МКТУ.

Так, производство товаров 05 класса МКТУ и оказание услуг 44 класса МКТУ относятся к совершенно разным видам экономической деятельности, осуществляются в разных сферах экономики и, как правило, разными хозяйствующими субъектами (фармацевтическими компаниями – медицинскими учреждениями, салонами красоты), в силу чего никак не усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Что касается довода возражения о том, что указанные услуги 44 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака могут быть восприняты потребителями через ассоциации как услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, то следует отметить, что им не были представлены какие-либо документы (в частности, и результаты социологического опроса), которые подтверждали бы данный довод возражения. К тому же необходимо отметить, что в возражении никак не был приведен мотив о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, то есть о несоответствии этого товарного знака собственно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей».

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных знаков с более ранними приоритетами уже сам по себе несомненно обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509413 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному именно пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, из представленных лицом, подавшим возражение, сведений из Интернета [1] следует то, что оно входит в международную химико-фармацевтическую корпорацию, осуществляющую деятельность, в частности, в сфере производства соответствующих товаров 05 класса МКТУ, а маркируемый противопоставленными знаками фармацевтический препарат «БЕТАСЕРК» был зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации еще в феврале 2008 года и широко представлен в ассортименте российских аптечных сетей. Указанные обстоятельства дополнительно свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, соответствующей заинтересованности.

Относительно довода правообладателя о том, что при проведении экспертизы заявленного им обозначения, впоследствии зарегистрированного в качестве оспариваемого товарного знака, экспертизой не были противопоставлены знаки лица, подавшего возражение, как сходные до степени смешения в отношении однородных товаров, следует отметить, что данное обстоятельство никак не препятствует заинтересованному лицу оспорить предоставление правовой охраны этому товарному знаку в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 01.08.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 509413 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей».