

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2013, поданное компанией ХИМАЛАЯ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД., Объединенные Арабские Эмираты (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466260, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011713275 с приоритетом от 29.04.2011 зарегистрирован 11.07.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №466260 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ОКТАВА ХОЛДИНГ», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СПЕМАТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавит.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №466260 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «СПЕМАН» является средством индивидуализации известного лекарственного препарата, зарегистрирован в 37 странах мира;

- производство лекарственного препарата «СПЕМАН» осуществляется индийской компанией «Хималайя Драг Ко.», являющейся партнером компании ХИМАЛАЯ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД.;

- по своим фармакологическим свойствам данный препарат является препаратом растительного происхождения и предназначен для лечения пониженной подвижности сперматозоидов;

- в настоящее время лекарственный препарат «СПЕМАН» реализуется более чем в 18 странах;

- в качестве лекарственного препарата на территории Российской Федерации «СПЕМАН» был впервые зарегистрирован 15.06.1993;

- в профессиональных кругах лекарственный препарат «СПЕМАН» известен широкому кругу специалистов благодаря многочисленным публикациями в специализированных печатных и Интернет источниках;

- с целью популяризации и продвижения на фармацевтическом рынке Российской Федерации лекарственного препарата «СПЕМАН» дистрибьютором компании ЗАО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕШНЛ» проводятся различные рекламные компании;

- подтверждением высокого спроса на препарат «СПЕМАН» является его стабильная реализация крупнейшим оптовым сетевым компаниям;

- таким образом, товарный знак «СПЕМАН» приобрел широкую известность среди потребителей как лекарственный препарат при лечении репродуктивной функции у мужчин;

- товарный знак «СПЕМАН» по свидетельству №258178 с приоритетом от 22.07.2002, зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «СПЕМАТОН» по свидетельству №466260 с приоритетом от 29.04.2011;

- при оценке звукового сходства товарных знаков установлено тождество звучания начальных (сильных) частей обозначений «СПЕМА» и сходство звучания конечных частей обозначений «АН», «ОН»;

- включение в оспариваемый товарный знак литеры «Т» не является существенным, способным обусловить различие, достаточное для отсутствия степени смешения сравниваемых обозначений;

- кроме того, элемент слова - «ТОН» относится к слабым буквосочетаниям (формантам) вследствие их систематического повторения в товарных знаках, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- при оценке значения сильных элементов товарных знаков «СПЕМ» можно сделать вывод о семантическом сходстве, так как в латыни обозначение СПЕМ/SPЕМ имеет значение «надеяться»;

- использование одинакового алфавита усиливает сходство обозначений;

- сравнение двух товарных знаков позволяет сделать вывод об их сходстве по всем критериям сходства словесных обозначений;

- все товары, указанные в регистрации №466260, являются однородными препаратами фармацевтическим, медикаментам, медикаментам для человека, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №258178, поскольку у сопоставляемых товаров одинаковыми являются назначение, условия реализации и круг потребителей;

- на общедоступных сайтах и форумах по планированию семьи и ребенка, выдержки из которых приведены в возражении, наблюдается смешение лекарственного препарата «СПЕМАН» и биологически-активной добавки «СПЕМАТОН»;

- указанное свидетельствует о введении потребителей в заблуждение, которые считают, что биологически-активная добавка «СПЕМАТОН» является тем же самым или разновидностью лекарственного средства «СПЕМАН»;

- в отношении товара «детское питание» оспариваемая регистрация будет вводить потребителей в заблуждение относительно принадлежности не являющегося лекарственным средством товара, маркированного этим товарным знаком, к продуктам питания с лечебным эффектом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №466260 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- Беледа Р.В., Тактаров В.Г., Современные методы лечения сексуальных расстройств у мужчин и женщин: Руководство для врачей - Москва: 2004 [1];

- Сборник статей - Москва, 2005 г. [2];

- Шашкова Г.В., Перепанова Т. С., Бешлиев Д.А., Лекарственные средства, применяемые в урологии - Москва: РЦ «Фармединфо», 2002 г. [3];

- Павлов С.В., доклад, ДЦ «Здоровье», Применение Спемана при ДГПЖ, г.Ростов-на-Дону, 16-19 октября [4];

- Бильвалькевич В.Г., Ковалев Ю.Н., Бильвалькевич А.В., Бильвалькевич Е.В., Спеман в терапии сниженной потенции у мужчин после перенесенного уретропростатита. Тезисы научных работ VIII Всероссийского съезда дерматовенерологов, Москва, 2001 г. [5];

- Терапия сексуальных расстройств при различных формах психической патологии. Пособие для врачей, Москва, 1999 г. [6];

- Тимофеев А.М., Лекарственные препараты фирмы «Хималайя Драг Ко» в лечении олигозооспермии, аденомы простаты и половых нарушений у мужчин [7];

- Фирма «Хималайя», Терапевтический указатель [8];

- Справочник Видаль, Лекарственные препараты в России: Справочник, Москва: АстраФармСервис, 2004 г. [9];

- Аптечный консультант. СИА Интернейшнл, ООО «ТФ «МИР», 2011 г. - 3 стр. Лопаткин Н.А., Перепанова Т.С., Рациональная фармакотерапия в урологии. Руководство для практикующих врачей, Москва: Изд. «Литтерра», 2006 г. [10];

- Ефремов А.П., Шретер А.И., Травник для мужчин, Москва: Асададь [11];

- Журнал «Катрен стиль», №9 (111) сентябрь 2012 г. [12];

- Поленичко Е.В., «Опыт применения препарата «Спеман-Форте» для лечения энуреза на кораблях ВМФ», Информационный центр МЦУД Президента РФ, доклад на конференции урологов «Диагностика и выбор лечения недержания мочи», 14 марта 2001 г. [13];

- Журнал «Фармацевтический вестник», №42/616/ 28 декабря 2010 г. [14];

- Журнал «Фармацевтический вестник», №17/591/ 18 мая 2010 г. [15];

- Журнал «Фармацевтический вестник», №36/610/16 ноября 2010 г. [16];

- Журнал «Фармацевтический вестник», №38/612/ 30 ноября 2010 г. [17];

- регистрационное удостоверение лекарственного препарата для медицинского применения, №П N011523/02, 01.03.2011 г., торговое наименование лекарственного препарата «Спеман» [18];

- регистрационное удостоверение №П N011523/02-2003, 15.05.2003 г., торговое название лекарственного средства/субстанции «Спеман», зарегистрирован в РФ до 25.11.2004 г., №НД 42-11872-01 [19];

- регистрационное удостоверение №П N011523/02-2003, 25.11.2004 г., торговое название лекарственного средства/субстанции «Спеман», зарегистрирован в РФ до 25.11.2005 г., №НД 42-11872-01 [20];

- регистрационное удостоверение №PIN011523/02-2003, 25.11.2005 г., лекарственное средство «Спеман», срок действия до 25.05.2006 г., №НД 42-11872-01;

- регистрационное удостоверение №PIN011523/02, 14.07.2006 г., лекарственное средство «Спеман», срок действия до 14.07.2011 г. [21];

- приложение к регистрационному удостоверению, П N011523/02 от 14.07.2006 г., название лекарственного средства «Спеман» [22];

- Регистрация лекарственного средства «Спеман», П-8-242 № 003060, 15.06.1993 г., Минздрав России, 16.06.1995 г., №36-706-1 [23];

- декларации о соответствии требованиям П N011523/02-010311 изм. №1, зарегистрированные №РОСС IN.ФМ08.Д87306 и №РОСС IN.ФМ08.Д87315 соответственно, действительны до 30.09.2015 г. [24];

- справки о затратах на рекламу, о затратах на осуществление регистрационных действий, об организации оптовой торговли и торговли в аптечных сетях, об объемах реализации лекарственного препарата «СПЕМАН» [25];

- письма компании Хималайя Глобал Холдингс ЛТД. [26];

- дипломы [27];

- договоры с оптовыми сетевыми компаниями [28];

- договоры, касающиеся рекламы лекарственного препарата «СПЕМАН» [29];

- эфирные справки [30];

- акты и платежные поручения [31];

- реклама на сайте www.avtoradio.ru [32];

- распечатки с различных сайтов сети Интернет [33];

- распечатки товарных знаков с окончанием «-тон», зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ [34];

- перевод слова «SPEM» [35];

- Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.02.2012 №12436/11 [36];

- регистрация товарного знака «SPEMAN» в других странах [37];

- инструкция к препарату «СПЕМАН» [38];

- инструкция к БАД «СПЕМАТОН», чек [39].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №466260, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- в слове «СПЕМАТОН» ударение падает на букву «О», а в слове «СПЕМАН» - на букву «А», в связи с чем данные слова воспринимаются как разные;

- включение буквы «Т» в оспариваемый товарный знак существенно, поскольку буква «Т» находится между двумя гласными буквами и в таком положении не редуцируется при произношении, а звучит четко и ясно;

- сравниваемые словесные элементы имеют разное количество слогов, при этом полностью совпадает только первый слог «СПЕ», второй слог «МАН» и «МА» совпадает частично, третий слог «ТОН» есть только в оспариваемом товарном знаке;

- в пункте 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Федеральной Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. №197 среди перечисленных слабых элементов отсутствует «- ТОН», поэтому считать его слабым нет оснований;

- последние слоги «МАН» и «ТОН» в сравниваемых словах не являются близкими по звучанию и их невозможно перепутать при восприятии на слух;

- первая часть оспариваемого товарного знака «СПЕМА» созвучна слову «сперма», а вторая часть «ТОН» является производной от слова «тонус» и указывает на активность, подвижность;

- в слове «СПЕМАН» это созвучие отсутствует из-за наличия ударения на букву «А»;

- таким образом, товарные знаки «СПЕМАТОН» и «СПЕМАН» не являются сходными до степени смешения, что также подтверждается Заключением комиссии экспертов-лингвистов по документационным и информационным спорам;

- утверждение лица, подавшего возражение о том, что потребитель может быть введен в заблуждение несостоятельно, так как продукция, маркированная указанными товарными знаками, не сходна ни по составу в целом, ни по отдельным компонентам, при этом различаются формы регистрации продукции, форма выпуска продукции и показания к применению.

На основании изложенных доводов правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №466260.

К отзыву правооуладателя приложена копия Заключения комиссии специалистов-лингвистов №26-09/13 от 04.10.2013 [40].

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

С учетом даты (29.04.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №466260 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя включает 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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 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.

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 14.4.2.2 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 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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).

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

Товарный знак по свидетельству №466260 с приоритетом от 29.04.2011 представляет собой словесное обозначение «СПЕМАТОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение (компания ХИМАЛАЯ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГЗ ЛТД., Объединенные Арабские Эмираты), товарного знака по свидетельству №258178.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «СПЕМАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельствам №466260 и №258178 на тождество и сходство было установлено следующее.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесный элемент «СПЕМАТОН» оспариваемого товарного знака, также как и словесный элемент «СПЕМАН» противопоставленного товарного знака, не являются лексическими единицами русского языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Что касается довода правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что знак «СПЕМАТОН» имеет две смысловые части - «СПЕМА» (созвучно слову «сперма») и «ТОН» (производное от слова «тонус»), то он является необоснованным, поскольку правообладателем не представлено доказательств восприятия российскими потребителями оспариваемого товарного знака подобным образом.

Сравниваемые товарные знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами русского алфавита, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Звуковой анализ показал, что в словесных элементах «СПЕМАТОН» и «СПЕМАН», совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковом порядке (фонетически тождественны оригинальная часть «СПЕМА-» (5 звуков), с которой начинается прочтение знака, и последний звук «-Н»). Относительно буквосочетания «-ТОН» необходимо отметить, что оно не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность оспариваемого товарного знака в силу того, что указанная форманта не оригинальна и используется в большом количестве товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 05 класса МКТУ. На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о фонетическом сходстве товарных знаков.

Поскольку оба сравниваемых слова являются фантазийными нельзя однозначно утверждать о том, что ударение в них падает именно на последний слог, на чем настаивает правообладатель оспариваемого товарного знака.

При оценке сходства до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам также исходила из того, что товарные знаки по свидетельствам №466260 и №258178 зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, для которых 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». Товарные знаки «СПЕМАТОН» и «СПЕМАН» отличаются только двумя буквами («Т» и «О»), остальные буквы полностью совпадают по составу и расположению.

По вопросу однородности товаров, указанных в перечне оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Правовая охрана товарному знаку «СПЕМАТОН» по свидетельству №466260 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; средства для ухода за полостью рта медицинские, включая лечебные и лечебно-профилактические зубные пасты, в том числе детские; чаи травяные для медицинских целей, чай для похудения медицинский; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; биологически активные добавки к пище».

Товарный знак «СПЕМАН» по свидетельству №258178 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; медикаменты; медикаменты для человека».

В перечне сравниваемых товарных знаков присутствуют как совпадающие товары (препараты фармацевтические), так и товары, относящиеся к различным родовым (видовым) группам. Вместе с тем, указанные выше товары имеют близкое назначение (направлены на лечение/профилактику заболеваний), одинаковый круг потребителей (используются людьми, нуждающимися в лечении или профилактике заболеваний) и реализуются через одни и те же каналы сбыта (аптечные сети). В силу указанного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков друг с другом и возможности их смешения потребителями при использовании для маркировки однородных товаров 05 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что «Заключение комиссии специалистов-лингвистов №26-09/13» [40], представленное правообладателем, содержит вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения. Однако данное заключение представляет собой частное мнение, а оценка сходства товарных знаков осуществляется на основании критериев, установленных Правилами.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №466260 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно самого товара и его производителя, установлено следующее.

Из совокупности представленных к возражению документов [1-39] усматривается, что в результате длительного присутствия на российском рынке лекарственного препарата «СПЕМАН», данное обозначение приобрело узнаваемость как у специалистов, так и целевой группы потребителей.

Лекарственный препарат «СПЕМАН» представляет собой препарат растительного происхождения, действие которого направлено на лечение заболеваний предстательной железы и расстройств репродуктивной функции у мужчин [1-23; 38].

На территории Российской Федерации в качестве лекарственного препарата «СПЕМАН» был впервые зарегистрирован в 1993 году [23]. Информация о данном препарате многократно размещалась в специализированной литературе, медицинских справочниках, сети Интернет [1-17]. Препарат реализуется на российском рынке посредством крупнейших оптовых сетевых компаний [28], благодаря сотрудничеству с которыми лекарственный препарат «СПЕМАН» присутствует в продаже во всех крупных городах Российской Федерации в таких аптечных сетях как «36,6», «Ригла», «А5», «Старый Лекарь», «Вита», «Фармакор» и пр. Реклама лекарственного препарата «СПЕМАН» размещалась в различных периодических изданиях, на радио, в сети Интернет [25, 29-32].

В этой связи появление на рынке препарата, маркированного товарным знаком, ассоциирующимся с товарным знаком «СПЕМАН», который используется длительное время для маркировки лекарственного препарата с определенным составом и фармакологическими свойствами, предопределяет возможность введения потребителей в заблуждение как относительно самого товара, так и относительно его производителя.

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №466260 требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.08.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №466260 недействительным полностью.