

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 08.06.2011, поданное ООО «Трейдсервис», г.Самара (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 28.03.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010716514, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010716514с приоритетом от 21.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АМБРОЛ СОЛЮТАБ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета в одну строку.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.03.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010716514 в отношении части товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует нормам пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «Солютаб» является неохранным элементом заявленного обозначения на основании п. 1 ст. 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства товаров и используется различными производителями для маркировки товаров, однородных заявленным, с целью указания на свойство («Цефорал Солютаб», Теммлер Италия С.р.Л., «Вильпрафен солютаб», Yamanouchi Europe B.V./Yamanouchi Pharma S.p.A.) (www.rlsnet.ru).

Также заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении части товаров на основании пункта 1483 Кодекса, так как словесный элемент «Солютаб», заявленного обозначения, в отношении части товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к растворимым таблеткам способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, поскольку является производным от двух слов «SOLUTIO» - раствор или «SOLUTUS» - растворенный и «TABULETTA» - таблетка (см. Интернет, Яндекс).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением «Yambron» № 1044096 на имя иного лица, в отношении части однородных товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 08.06.2011, доводы которого сводятся к следующему.

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным знаком «YAMBRON»;

- также, заявленное обозначение подано для регистрации под конкретное лекарственное средство (МНН-Амброксол), готовящееся к выпуску и продаже на территории РФ.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 08.06.2012 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит следующие материалы:

- заключение специалиста от 30.05.2011;
- копия рецепта;
- копия «европейская фармакопея 6.0»;
- копия из «Инструкция о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110»;
- копия письма от ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава, г.Самара от 07.07.2010;
- распечатки из сети Интернет (yandex.ru, toocle.com, google.ru, pharm.witec.com.ua, medicinenet.com, flexyx.com, whkdchem.com, ehealthme.com, drugs.com).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.05.2010) поступления заявки №2010716514 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Данные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 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 относительного 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.

Заявленное словесное обозначение «АМБРОЛ СОЛЮТАБ» выполнено заглавными буквами черного цвета русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку [1].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесные элементы заявленного обозначения [1] «АМБРОЛ» и «СОЛЮТАБ» не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть они фантазийны.

В виду чего, словесный элемент «СОЛЮТАБ» не может указывать на свойства товаров, а также в отношении товаров, не относящихся к растворимым таблеткам не способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров.

Что касается довода экспертизы о том, что словесный элемент «СОЛЮТАБ» является производным от двух латинских терминов «SOLUTIO» - раствор и

«TABULETTA» - таблетка, неубедителен. В имеющейся «Инструкции о порядке выписывания лекарственных средств и оформления рецептов и требований-накладных, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110» указано, что разрешается использование только тех латинских сокращений, которые предусмотрены в приложении 2 данной инструкции. Так, согласно этому приложению допустимо использование сокращения sol. – solution – раствор и tabl. – tab (u)letta – таблетка. С учетом изложенного нельзя утверждать, что словесный элемент «СОЛЮТАБ» является словом, образованным путем соединения двух общепринятых сокращений. Кроме того, указанное слово (или его латинский вариант «SOLUTAB») является предметом охраны в товарных знаках, зарегистрированных на имя Astellas Pharma Europe B.V. (Нидерланды) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Представленные распечатки из сети Интернет указывают на иностранные сайты, содержащие наименования «Solutab», «Solutabl» и «Solvable», однако, их перевод на русский язык представлен не был, в виду чего они не приняты во внимание.

Что касается ссылки данной в заключении экспертизы, на сайт www.rlsnet.ru, необходимо отметить, что представленные на нем препараты, в наименования которых входит словесный элемент «СОЛЮТАБ», имеют непосредственное отношение к Astellas Pharma Europe B.V. (Нидерланды) или к его предшественнику Yamanouchi Europe B.V. (Нидерланды) (компания Яманучи после слияния с корпорацией Фуджисава в 2005 году, получила название - Астеллас). Также, необходимо отметить, что производители (указанные на данном сайте) осуществляют деятельность под контролем Astellas Pharma Europe B.V.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о том, что словесный элемент «СОЛЮТАБ» заявленного обозначения способен восприниматься в качестве указания на свойства товаров приведенных в перечне, и, следовательно, способен вводить потребителя в отношении свойств товаров, а также его производителя. С учетом изложенного заявленное обозначение в целом не противоречит требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Противопоставленный знак «YAMBRON» по международной регистрации № 1044096 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами черного цвета латинского алфавита [2].

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «YAMBRON» и «АМБРОЛ» не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть они фантазийны. Таким образом, провести анализ по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Сходство заявленного обозначения «АМБРОЛ СОЛЮТАБ» и противопоставленного знака «YAMBRON», обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «АМБРОЛ»/«YAMBRON» (совпадение 5 букв из [6 – заявленного обозначения и 7 – противопоставленного знака], близость состава гласных и согласных букв и звуков, одинаковое расположение близких и совпадающих звуков и звукосочетаний).

Различие в графическом исполнении (использование букв разных алфавитов) сравниваемых обозначений носит второстепенное значение и не может оказать существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Сравнение перечней заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] с целью определения их однородности показало следующее. Товары 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques à usage humain»/«препараты фармацевтические для людей», указанные в перечне противопоставленной международной регистрации, и часть товаров 05 класса МКТУ заявленного перечня, относящаяся к «фармацевтическим препаратам», однородны, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Таким образом, учитывая сходство знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Анализ материалов информационного поиска, имеющегося в материалах заявки, выявил, что заявленное обозначение сходно со знаками, имеющими более ранний приоритет, которым предоставлена правовая охрана на территории РФ на имя иного лица (Astellas Pharma Europe Ltd.), в отношении однородных товаров, а именно серии знаков: № 806929, 795202, 669940, 654395, 637535 и 519817.

Противопоставленный знак «ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ» по международной регистрации № 806929 выполнен заглавными буквами черного цвета русского алфавита

стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques et médicaments à usage humain»/ «Препараты фармацевтические и лекарства для человека» [3].

Противопоставленный знак «FLEMOCLAV SOLUTAB» по международной регистрации № 795202 выполнен заглавными буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques et médicaments à usage humain»/ «Препараты фармацевтические и лекарства для человека» [4].

Противопоставленный знак «FORCID SOLUTAB» по международной регистрации № 669940 выполнен заглавными буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Médicaments à usage humain pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes»/ «Препараты для лечения бактериальных инфекционных заболеваний для человека» [5].

Противопоставленный знак «Юнидокс Солютаб» по международной регистрации № 654395 выполнен с заглавных букв черного цвета русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques et médicaments»/«Препараты фармацевтические и лекарства» [6].

Противопоставленный знак «ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ» по международной регистрации № 637535 выполнен заглавными буквами черного цвета русского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Préparations et substances pharmaceutiques à usage humain.» «Препараты и вещества фармацевтические для человека»[7].

Противопоставленный знак «FLEMOXIN SOLUTAB» по международной регистрации № 519817 выполнен заглавными буквами черного цвета латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Préparations pharmaceutiques et remèdes à usage humain»/ «Препараты фармацевтические и лекарства для человека» [8].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и серии знаков, в основе которой лежит словесный элемент «СОЛЮТАБ»/«SOLUTAB», показал следующее.

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленной серии знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «СОЛЮТАБ» и «SOLUTAB», входящих в их состав, что заявителем не оспаривалось.

Сравнение перечней заявленного обозначения [1] и противопоставленной серии знаков [3 - 8] с целью определения их однородности показало следующее. Противопоставленные товары 05 класса МКТУ знаков [3 - 8] «Préparations pharmaceutiques et médicaments à usage humain»/«Препараты и лекарства фармацевтические для человека», «Médicaments à usage humain pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes»/«Препараты для лечения бактериальных инфекционных заболеваний для человека», «Préparations pharmaceutiques et médicaments»/«Препараты фармацевтические и лекарства», «Préparations et substances pharmaceutiques à usage humain» «Препараты и вещества фармацевтические для человека», «Préparations pharmaceutiques et remèdes à usage humain»/«Препараты фармацевтические и лекарства для человека» и часть заявленных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к «фармацевтическим средствам» однородны, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Однородность заявителем в возражении не оспаривалась.

Учитывая значимость и длительность работы Astellas Pharma Europe B.V. (препараты компании- Флемоксин Соллютаб, Флемоклав Соллютаб, Юнидокс Соллютаб – отлично зарекомендовали себя и хорошо известны врачам и фармацевтам см. журнал для фармацевтов и провизоров «ДА СИГНА», №1/2, 2006), а также в силу тождества входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленных знаков словесного элемента «Соллютаб» коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что перечень однородных товаров необходимо рассматривать более широко в силу сходных условий реализации, однородного круга потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [3 -8] в отношении однородных товаров.

В силу изложенного, заявленное обозначение «АМБРОЛ СОЛЮТАБ», как правомерно указано в решении Роспатента, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 08.06.2011, изменить решение Роспатента от 28.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010716514.