

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 16.12.2011, поданное компанией «Бионорика СЕ», Германия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №429621, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010712401/50 с приоритетом от 16.04.2010 зарегистрирован 07.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 429621 на имя ООО «Научно-производственная фирма «Материа Медиа Холдинг», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия – до 16.04.2020.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «БРОНХОФОРТ» является фантазийным словом и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 19.12.2011 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 429621 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ знаками:

- «БРОНХИПРЕТ» по международной регистрации № 682056, приоритет 26.04.1997 {1};

- «Bronchipret» по международной регистрации № 620701, приоритет 11.02.1994 {2};

- сравниваемые знаки сходны по фонетическому критерию, поскольку имеют близкий состав гласных и согласных звуков, при этом их расположение совпадает, ударение падает на последний слог (БРОНХОФОРТ/БРОНХИПРЕТ). Кроме того, слова имеют совпадающие начальные части и сходные конечные части;

- графически сравниваемые обозначения также сходны. В случае знака {2}, оба слова выполнены буквами одного алфавита, 70 % букв имеют тождественное начертание;

- все сравниваемые знаки не имеют смысловых значений, однако наличие идентичного форманта «бронх-», занимающего первую позицию в рассматриваемых словах, приводит к возникновению ассоциаций с назначением маркированных им товаров (для лечения заболеваний бронхов);

- учитывая однородность товаров 05 класса МКТУ (все сравниваемые знаки охраняются для товаров, имеющих отношение к лекарственным средствам и медицинским товарам) фонетический и графический факторы сходства, а также сходные семантические ассоциации имеют решающее значение для восприятия и запоминания обозначений потребителями, что доказывает факт сходства сравниваемых знаков до степени смешения, несмотря на отдельные их отличия;

- лицо, подавшее возражение, ведет свою историю с 1993 года, и уже заслужило высокую репутацию на мировом фармацевтическом рынке, производя препараты «Bronchipret»/«БРОНХИПРЕТ», представленные на российском рынке с 2005 года;

- препараты «БРОНХОФОРТ» и «БРОНХИПРЕТ» могут быть легко смешаны при выписывании рецептов и последующей продаже лекарств. Потребитель в

большинстве случаев отчетливо назовет только первый и сильный элемент слов – «бронх-», окончания же «-форт» и «-прет» ввиду их частого использования в названиях фармацевтических препаратов, вполне вероятно, будут произнесены неотчетливо (приведено 18 знаков). Необходимо также указать, что обозначение откладывается в памяти человека не с фотографической точностью, а в образе, создаваемом совокупностью существенных признаков знака. Вполне вероятно, что потребитель, приобретя препарат «БРОНХОФОРТ» и не получив ожидаемого результата, может отнести это на счет компании «Бионорика», нанеся тем самым ущерб деловой репутации данной фирмы, известной высоким качеством своей продукции.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки всех сравниваемых знаков [1];
- распечатки из сети Интернет [2];
- лист с таблицей знаков [3].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 429621 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 429621, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- различие между сравниваемыми знаками – более 3 букв, что соответствует Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств, а именно, 4 буквы – «-ОФОР-» и «-ИПРЕ-»;

- база данных товарных знаков Российской Федерации содержит множество знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ и имеющих первой частью элемент «бронх-», в частности: Бронхобене, БРОНХОРУС, БРОНХОЛИН, БРОНХОСЕВТ, Бронхикум, Бронхолитин и т.д. (приведено 18 знаков);

- с точки зрения правообладателя, именно части «ФОРТ» и «ПРЕТ» являются

в сравниваемых знаках сильными элементами, индивидуализирующими фантазийное буквосочетание в целом;

- при этом, частица «ФОРТ» не принадлежит одному правообладателю и не образует серию товарных знаков (показано 18 знаков), которая могла бы быть воспринята потребителем как знаки, принадлежащие одному производителю, тогда как частица «ПРЕТ» образует подобную серию: БРОНХИПРЕТ, СИНУПРЕТ, УРТИПРЕТ, ТОНЗИПРЕТ, ИМУПРЕТ и т.д. (приведено 15 знаков);

- а слабым элементом обоих обозначений является как раз элемент «БРОНХ», который обозначает «орган, представляющий собой разветвление трахеи, расположенный в средостении, в плевральных мешках и в легких...» и носит описательный характер.

- мнение лица, подавшего возражения, что первая часть обозначений будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя, не обосновано.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.04.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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, 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; 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 установлено, что 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 установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 «БРОНХОФОРТ» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «БРОНХИПРЕТ» {1} является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «Bronchipret» {2} является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков [1, 2] показал следующее.

Сравниваемые обозначения «БРОНХОФОРТ» и «БРОНХИПРЕТ» (знак [1]) имеют одинаковое количество букв и совпадающие начальные части «БРОНХ-». Однако отмеченное совпадение не позволяет признать исследуемые слова фонетически сходными, поскольку они имеют различные четко произносимые конечные части «-ОФОРТ», «-ИПРЕТ».

Сопоставляемые обозначения представляют собой фантазийные слова, отсутствующее в словарно-справочных источниках, в связи с чем проведение анализа по семантическому критерию сходства словесных элементов не представляется возможным.

Графическое различие обусловлено использованием различных букв при написании частей «-ОФОРТ» и «-ИПРЕТ».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что упомянутые в возражении Методические рекомендации носят именно рекомендательный характер и не могут служить основанием для запрета в регистрации названий лекарственных средств в качестве товарных знаков. Вместе с тем, общее правило, изложенное в Методических рекомендациях, принимается во внимание при анализе сходства обозначений, предназначенных для маркировки лекарственных средств. В данном случае различие между сравниваемыми словами более, чем в три буквы служит дополнительным аргументом для вывода об их фонетическом несхождении.

К ранее изложенному фонетическому различию оспариваемого товарного знака «БРОНХОФОРТ» и противопоставленного знака [1] «БРОНХИПРЕТ» относительно знака [2] «Bronchipret» следует добавить, что слово «Bronchipret» выполнено буквами латинского алфавита и в зависимости от правил чтения конкретного языка может быть произнесено по-разному. При этом целесообразно обратить внимание, что правилами различных языков (в том числе, английского, французского языков) установлены разные прочтения буквосочетания «ch», например, как звука [ч] или [ш]. Неоднозначность прочтения слова «Bronchipret» усиливает фонетическое несходство сравниваемых обозначений.

Слово «Bronchipret» также является фантазийным словом, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился. Графическое различие обусловлено использованием различных алфавитов при написании слов.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [1, 2] не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные фонетические отличия. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Изложенное свидетельствует о том, что основания для признания регистрации № 429621 оспариваемого товарного знака «БРОНХОФОРТ» несоответствующей требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 429621.