

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 21.11.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740646, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011740646 с приоритетом от 12.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ОАО «Фармасинтез», г. Иркутск (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФТИЗОАКТИВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 22.08.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740646 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя ОАО «Химико-фармацевтический комбинат «Акрихин», Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. А именно, были противопоставлены:

- словесный товарный знак «ФТИЗОПИРИН» по свидетельству №404026 с приоритетом от 30.12.2008 [1];

- словесный товарный знак «ФТИЗОКОМБ» по свидетельству №264490 с приоритетом от 16.03.2005 [2];

- словесный товарный знак «ФТИЗОПИРАМ» по свидетельству №182432 с приоритетом от 09.07.1999 [3];

- словесный товарный знак «ФТИЗОЭТАМ» по свидетельству №180458 с приоритетом от 31.03.1999 [4].

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 21.11.2013, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют тождественную в фонетическом, графическом и семантическом отношении первую часть «фтизо-», и отличаются конечной частью;

- при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов;

- как следует из «Фармацевтического словаря» Т.Г. Казаченка (Минск: «Вышэйшая школа», 1991) корневая морфема «фтиз», имеет греческое происхождение, участвует в формировании медицинских научных терминов, зафиксирована в специальных источниках как корневой элемент со значением «увядание, чахотка» (с. 498), а также как греческий словообразовательный элемент, используемый в названиях лекарственных препаратов (с. 526);

- употребление элемента «фтиз» в словах русского языка («фтизиатрия» («раздел медицины, изучающий туберкулез легких и методы его лечения»), «фтизиатр» («врач - специалист по фтизиатрии»), «фтизик» (разг. «больной туберкулезом») и др.) свидетельствует о том, что элемент «фтиз» в русском языке в целом выражает идею определенного заболевания – туберкулеза;

- таким образом, элемент «фтиз-» в составе заявленного обозначения интерпретируется носителем современного русского языка (потребителем) как словообразовательный элемент (формант), используемый в названиях лекарственных препаратов, обладающий лексическим значением, которое можно передать как «относящийся к туберкулезу, чахотке, науке о лечении туберкулеза», т.е. является описательным по отношению к товарам 05 класса МКТУ;

- кроме того, место ударения в заявленном обозначении «ФТИЗОАКТИВ», а также в противопоставленных обозначениях во всех падежных формах падает на последний слог словоизменительной основы «-актив», «-пирин», «-этам», «-пирам», «-комб», что также обуславливает слабость в фонетическом плане элемента «фтизо»;

- отсутствие сходства сильных элементов «-актив» и «-пирин», «-этам», «-пирам», «-комб» по семантическим, графическим и фонетическим признакам очевидно;

- противопоставленные товарные знаки «ФТИЗОПИРИН», «ФТИЗОКОМБ», «ФТИЗОЭТАМ», «ФТИЗОПИРАМ» не могут составлять серию знаков, поскольку в их основу положен слабый формант «фтизо-», имеющий описательное значение в отношении товаров 05 класса МКТУ, различительная же способность противопоставленных знаков обеспечивается иными, не совпадающими между собой, а следовательно, не составляющими серию элементами («-пирин», «-этам», «-пирам» и «-комб»);

- таким образом, заявленное обозначение «ФТИЗОАКТИВ» не является сходным до степени смешения ни с одним из вышеперечисленных обозначений;

- правильность вышеизложенных позиций также подтверждается информацией, имеющейся в Госреестре, где зарегистрировано более 160 товарных знаков на имя различных лиц и содержащих в своем составе другой известный формант «кардио» (относящийся к сердцу, относящийся к кардиальному отверстию), «КАРДИОДАР» по свидетельству №404313, «КАРДИАСК» по свидетельству

№247983, «КардиОмега» по свидетельству №406667, «КАРДИОГЕРБ» по свидетельству №306445; «Кардиоваск» по свидетельству №258626;

- дополнительно к вышеизложенному заявитель представляет гарантийное письмо от компании ОАО «Акрихин», в котором правообладатель противопоставляемых товарных знаков отмечает, что он не возражает против использования компанией ОАО «Фармасинтез» товарного знака «ФТИЗОАКТИВ» в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011740646 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены следующие документы:

- копия заключения комиссии специалистов-лингвистов №49-11/10 от 02.11.2010 [5];

- копия фрагментов из Фармацевтического словаря Казаченок Т.Г., Минск, «Вышэйшая школа», 1991 [6];

- копия фрагментов из Энциклопедического словаря медицинских терминов, Петровский Б.В., М., «Советская энциклопедия», 1984 [7];

- письмо ОАО «Акрихин» [8].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (12.12.2011) заявки №2011740646 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ФТИЗОАКТИВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №404026 является словесным «ФТИЗОПИРИН Zn», где словесный элемент «ФТИЗОПИРИН» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а элемент «Zn» стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №264490 является словесным и представляет собой слово «ФТИЗОКОМБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №182432 является словесным и представляет собой слово «Фтизопирам», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №180458 является словесным и представляет собой слово «Фтизоэтам», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1 - 4] принадлежат одному и тому же правообладателю.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам, представленным заявителем [6-7], элемент «ФТИЗ» действительно является формантой, имеющей устойчивое значение – «относящийся к туберкулезу». Однако в основу противопоставленной серии знаков положен элемент «ФТИЗО-», а не форманта «ФТИЗ» («ФТИЗОПИРИН», «ФТИЗОКОМБ», «Фтизопирам», «Фтизоэтам»).

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] было установлено, что они построены по следующему принципу: вначале расположена тождественная часть «ФТИЗО-» к которой добавлены части «-АКТИВ», «-ПИРИН», «-КОМБ», «-ПИРАМ», «-ЭТАМ».

Следовательно, в основе сравниваемых знаков лежит одинаковый принцип словообразования, а именно, к общему элементу «ФТИЗО-» присоединяются различные форманты, в силу чего заявленное обозначение воспринимается как продолжение серии противопоставленных товарных знаков [1 - 4].

Графически сравниваемые знаки также являются сходными, поскольку выполнены буквами русского алфавита стандартными видами шрифтов без

применения какой-либо оригинальной графики, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Таким образом, заявленное обозначение «ФТИЗОАКТИВ» в целом ассоциируется со всей серией противопоставленных товарных знаков «ФТИЗОПИРИН», «ФТИЗОКОМБ», «Фтизопирам», «Фтизоэтам» [1-4].

Товары 05 класса МКТУ сравниваемых перечней полностью совпадают, либо соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, а потому являются однородными. Вывод об однородности товаров 05 класса МКТУ заявителем не оспаривался.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарными знаками [1-4] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание, что Роспатентом 28.03.2011 в отношении тождественного обозначения «ФТИЗОАКТИВ» по заявке №2009717616 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на имя заявителя в отношении аналогичного перечня товаров 05 класса МКТУ в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков [1-4]. Указанное решение Роспатента не было оспорено заявителем в суде.

Что касается письма [8], то в нем правообладатель товарных знаков [1-4] явным образом не выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011740646 на имя ОАО «Фармасинтез» в отношении указанных в перечне заявки товаров 05 класса МКТУ. В письме речь идет лишь о возможности использования заявителем обозначения «ФТИЗОАКТИВ» в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам на заседании, состоявшемся 05.03.2014, сообщила заявителю о том, что письмо [8] не может быть принято в качестве письма-согласия, устраняющего препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2011740646 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи заявитель ходатайствовал о переносе заседания коллегии на более поздний срок. Данное ходатайство было удовлетворено коллегией. Однако более никаких писем от правообладателя товарных знаков [1-4] заявителем представлено не было.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2013.