

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 31.08.2011, поданное компанией Ранбакси Лабораториз Лимитед, Индия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «РЕВИТЕЛЬ» по свидетельству №406380, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «РЕВИТЕЛЬ» по заявке №2008704724/50 с приоритетом от 20.02.2008 зарегистрирован 15.04.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №406380 на имя компании Берлин Хеми АГ, Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ - диетические пищевые продукты и напитки для медицинских целей.

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

В возражении от 31.08.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «РЕВИТЕЛЬ» по свидетельству №406380 предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «РЕВАЙТЛ» по свидетельству №143196 с приоритетом от 11.05.1995, зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по фонетическим критериям сходства;

- кроме вышеуказанного товарного знака, на дату приоритета и регистрации оспариваемого товарного знака действовала правовая охрана товарного знака по свидетельству №296710 «РЕАВИТАЛЬ», зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя иного лица, и также сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- лицом, подавшим возражение, производятся и ввозятся на территорию Российской Федерации фармацевтические препараты под товарным знаком «РЕВАЙТЛ», а также с использованием обозначения «REVITAL» и «РЕВИТАЛЬ», которые зарегистрированы в Государственном Реестре лекарственных средств;

- согласно поискам в сети Интернет российский потребитель не ассоциирует обозначение «РЕВИТЕЛЬ» с товарами 05 класса МКТУ, но при этом ему известна продукция лица, подавшего возражение, выпускаемая под обозначениями «РЕВАЙТЛ», «REVITAL» и «РЕВИТАЛЬ», из чего следует, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №406380 в отношении всех товаров.

К возражению приложены:

1. распечатки свидетельств;
2. распечатки из словарей;
3. регистрационные удостоверения;
4. изображения упаковок товаров;
5. таблица с объемами продаж;
6. заявление о подтверждении государственной регистрации лекарственного препарата;

7. распечатки с сайта поисковой системы google.

В адреса правообладателя и его представителя на территории Российской Федерации, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 07.09.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 01.11.2011, с приложением копии возражения.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель присутствовал, представил отзыв на возражение. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- противопоставляемый товарный знак «РЕВАЙТЛ» по свидетельству №143196 не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- противопоставляемый товарный знак «РЕАВИТАЛЬ» зарегистрирован в отношении неоднородных товаров 05 класса, не был противопоставлен экспертизой, и кроме того правовая охрана его была досрочно прекращена;

- компания правообладатель оспариваемого товарного знака – Берлин Хеми АГ, является лидером фармацевтического рынка, входит в состав фармацевтического объединения Италии – Группы Менарини. При таких обстоятельствах риск введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров отсутствует;

- возможность введения потребителя в заблуждение не подтверждена материалами возражения, отсутствуют доказательства реального столкновения производителей на рынке, а также доказательства того, что обозначение «РЕВИТЕЛЬ» порождает в сознании потребителя представления об изготовителе товара, не соответствующего действительности, например опрос потребителей.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (20.02.2008) заявки №2008704724/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 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.

На основании пункта 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «РЕВИТЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ - диетические пищевые продукты и напитки для медицинских целей.

Противопоставляемый товарный знак по свидетельству №143196 является словесным, представляет собой слово «РЕВАЙТЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические, медицинские, ветеринарные препараты.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №296710 [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РЕАВИТАЛЬ», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде овальной рамки, в которую заключен словесный элемент.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно полностью прекращена до даты принятия возражения к рассмотрению на основании решения Роспатента от 15.06.2011.

Поскольку более ранее исключительное право прекращено, коллегия Палаты по патентным спорам полагает необоснованным его противопоставление в качестве основания для оспаривания товарного знака по свидетельству №406380. Кроме этого, правообладателем являлось иное лицо, ООО «Полисинтез», г. Белгород, не являющееся стороной в данном споре.

В этой связи сопоставительный анализ на тождество и сходство проводился между оспариваемым знаком и знаком по свидетельству №143196.

Сравниваемые обозначения «РЕВАЙТЛ/РЕВИТЕЛЬ» состоят из разного количества букв, слогов, имеют разный состав гласных и согласных звуков, порядок их расположения различен. При этом противопоставленный товарный знак «РЕВАЙТЛ» является коротким словом, состоящими из 2 слогов, в конце слова расположены сочетания согласных букв «ЙТЛ», которые вносят существенное фонетическое различие при восприятии и произнесении слов, что обуславливает вывод о несхождении их по фонетическому фактору сходства.

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка.

Анализ по графическим критериям сходства показал, что несмотря на исполнение обозначений стандартными шрифтами буквами русского алфавита, за счет наличия буквы «Й» в противопоставляемом обозначении, находящейся в середине слова, имеющей ярко выраженное графическое написание, обращающее на себя внимание, сравниваемые обозначения создают различное впечатление при их визуальном восприятии, ввиду чего не являются графически сходными.

При отсутствии сходства обозначений отсутствует необходимость анализа однородности товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя. Оспариваемый товарный знак «РЕВИТЕЛЬ» является фантазийным, не имеющим смыслового значения словом, в силу чего сам по себе не несет какой-либо информации, способной породить ложные или не соответствующие действительности представления.

Что касается фактических обстоятельств использования обозначений лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации выпускаемой им продукции, то следует отметить следующее. Представленная лицом, подавшим возражение, справка об объеме продаж не подписана в установленном порядке, не подтверждена информацией, исходящей от третьих лиц.

Регистрационные удостоверения относятся к разрешительной документации и не могут свидетельствовать о реальных продажах товаров, имеющих маркировку «РЕВАЙТЛ»/«REVITAL», и могут подтверждать лишь подготовительные действия по вводу товара на рынок.

Материалы из сети Интернет не могут свидетельствовать об известности обозначения «РЕВАЙТЛ/РЕВИТАЛЬ/РЕВИТЕЛЬ» и об однозначной ассоциированности обозначений с лицом, подавшим возражение, поскольку их невозможно соотнести с лицом, подавшим возражение, или с правообладателем оспариваемого знака, так как они содержат лишь информацию о продуктах, выпускаемых под товарными знаками «РЕВАЙТЛ/REVITAL/РЕВИТАЛЬ», не содержат информации о широкой известности этих обозначений.

Анализ представленных фотографий упаковок показал, что они не содержат сведений, позволяющих оценить дату выхода препаратов на рынок, объемы их производства и территорию распространения. Таким образом, представленные документы не позволяют сделать однозначный вывод о возможности возникновения у потребителей представления о том, что товары, маркированные обозначением «РЕВИТЕЛЬ» могут быть ассоциированы с продукцией лица, подавшего возражение, и, следовательно, о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 31.08.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №406380.