

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 25.01.2012, поданное компанией Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд., Израиль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442488, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010731163/50 с приоритетом от 28.09.2010 зарегистрирован 09.08.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №442488 на имя Грифолс, С.А., Испания (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «АЛЬФАНАТ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №442488 в отношении части товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «АЛЬФА ДЗ – ТЕВА» по свидетельству №171008 с приоритетом от

24.07.1997, зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения костных заболеваний»;

- оспариваемый товарный знак «АЛЬФАНАТ» сходен до степени смешения с товарным знаком, лица, подавшего возражение;
- словесный элемент «АЛЬФА» противопоставленного товарного знака полностью входит в оспариваемый товарный знак;
- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны;
- поскольку товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, относятся к фармацевтическим, может возникнуть представление о принадлежности товаров одному производителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №442488 недействительной частично, а именно, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию сходства;
- элемент «альфа» является составной частью многих медицинских терминов, а также присутствует в различных товарных знаках, принадлежащих разным лицам;
- сравниваемые обозначения являются изобретенными словами, не имеют смыслового значения и не являются сходными в целом.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 25.01.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №442488.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет.

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

С учетом даты приоритета (28.09.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

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.

Оспариваемый словесный товарный знак по свидетельству № 442488 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак является словесным, выполненным буквами русского алфавита в два слова, одно из которых «дз-тева» выполнено через дефис.

Оспариваемый товарный знак «АЛЬФАНАТ» и противопоставленный товарный знак «АЛЬФА ДЗ - ТЕВА» не являются фонетически сходными за счет звонкого, отчетливо произносимого конечного элемента «ДЗ - ТЕВА» в противопоставленном товарном знаке, значительного отличия буквенного состав конечных частей (нат/ дз-тева).

Сравниваемые обозначения являются изобретенными словами, в связи с чем у них отсутствует смысловое значение.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют разную длину с точки зрения количества используемых шрифтовых единиц и количества словесных элементов.

При этом необходимо указать, что само по себе присутствие элемента «АЛЬФА» в каком-либо товарном знаке в отношении товаров 05 класса МКТУ не может служить основанием для отнесения его к какому-либо конкретному правообладателю, так как в отношении товаров 05 класса МКТУ существует более 25 товарных знаков, зарегистрированных на разных владельцев, и, следовательно, совпадающая часть «альфа» сравниваемых обозначений является слабым элементом обозначений. В противопоставленном же товарном знаке конечная часть «ТЕВА», воспроизводит часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, и указывает напрямую на конкретного производителя.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что соответствующие товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных

товарных знаков однородны в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации, что правообладателем не оспаривается.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.01.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №442488.