

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 23.01.2012, поданное компанией Новартис АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440426, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010728245/50 с приоритетом от 01.09.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.07.2011 за №440426 в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «БИОКАД», Россия (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №440426 представляет собой словесное обозначение «EXTIMIA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440426, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №440426 сходен до степени смешения со знаками «EXTAVIA» (международные регистрации №716220, №784375, №918735 и свидетельство №381505) и «ЭКСТАВИА (международная регистрация №1004685),

правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ (правообладателем указанных знаков является компания Новартис АГ);

- противопоставленные товарные знаки, представляют собой серию знаков, состоящих из словесного элемента «EXTAVIA/ЭКСТАВИА», выполненного буквами латинского или русского алфавита;

- сходство сравниваемых обозначений «EXTIMIA» и «EXTAVIA» определяется совокупностью признаков визуального и фонетического сходства, а именно:

- в словах EXTIMIA и EXTAVIA совпадают начальные и конечные части [EXT-] и [-IA];

- слова имеют одинаковое количество слогов - 4: [EX-TI-MI-A], [EX-TA-VI-A];

- состав гласных в словах близок: E-I-I-A и «E-A-I-A»;

- состав согласных в словах близок: X-T-M и X-T-V»;

- фонетическое сходство рассматриваемых словесных элементов «EXTIMIA» и «EXTAVIA» усиливается их визуальным сходством, ввиду использования тождественного шрифта заглавных букв латинского алфавита, а также ввиду тождественности пяти букв из семи, занимающих идентичное положение в начальной и конечной части слов;

- при этом, лицо, подавшее возражение обращает внимание, что несовпадающие согласные M и V напоминают друг друга из-за наличия в букве M центральной части, что также влияет на высокую степень вероятности смешения обозначений при их реальном использовании;

- поскольку оба словесных элемента являются вымышленными, их сравнение по критерию смыслового значения неприменимо;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что поскольку обозначение «ЭКСТАВИА» по международной регистрации №1004685 является транслитерацией буквами латинского алфавита обозначения «EXTAVIA», то оспариваемый товарный знак также сходен до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком.

- сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, так как соотносятся между собой как род-вид, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей;

- товарный знак «EXTIMIA» зарегистрирован также для услуг 42 класса МКТУ, которые следует признать однородными товарам 05 класса МКТУ, так как данные услуги относятся к исследованиям в области медицины, бактериологии, биологии и химии;

- кроме того, действующие Рекомендации по рациональному выбору лекарств, рассматривающие вопрос использования в качестве названий вновь регистрируемых лекарственных препаратов обозначений, идентичных или признанных графически и (или) фонетически сходными с названиями ранее зарегистрированных лекарственных препаратов, предписывают руководствоваться общим правилом о том, что при подсчете букв, составляющих торговые названия лекарственных средств, различия должны составлять 3 и более букв в любом сочетании. В рассматриваемых товарных знаках различие составляет 2 буквы.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440426 недействительным полностью.

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

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по международным регистрациям №716220, №784375, №918735, №1004685 и свидетельствам №381505, №440426 – (1);
- сведения о компании Новартис АГ – (2).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 23.01.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО «БИОКАД» является российской биотехнологической компанией, занимающейся научно-исследовательской и производственной деятельностью;
- товарный знак «EXTIMIA» (по свидетельству №440426), правообладателем которого является ЗАО «БИОКАД», не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками поскольку:
 - слово «EXTIMIA» имеет смысловую нагрузку, так как образовано из словосочетания «extended stimulation» (англ. «расширенная стимуляция»), от которого

далее транслитерацией образовано слово «ЭКСТИМИЯ», в то время как противопоставленные товарные знаки EXTAVIA / ЭКСТАВИА являются фантазийными словами;

- анализ на звуковое сходство показывает, что [EX-TI-MI-A] и [EX-TA-VI-A] действительно состоят из четырех слогов, однако, совпадение имеет только один слог, первый, который также представляет собой слабый элемент, остальные слоги имеют фонетическое различие,

- сравниваемые товарные знаки отличаются визуально, поскольку выполнены разными шрифтами, имеют различное написание букв во второй части обозначений;

- правообладатель отмечает, что противопоставленный товарный знак «Экставиа» используется в отношении узкого ряда товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты), а именно в качестве фармпрепарата для лечения рассеянного склероза, который отпускается в аптеках по рецепту врача.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440426.

К отзыву были представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта Энциклопедия лекарств <http://www.rlsnet.ru> – (3);
- сведения о компании ЗАО «БИОКАД» – (4).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (01.09.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2010728245/50 включает в себя 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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, 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 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) 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №440426 – [1] представляет собой словесное обозначение «EXTIMIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №716220 – [2], №784375 – [3], №918735 – [4] представляют собой словесное обозначение «EXTAVIA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1004685 – [5] представляет собой словесное обозначение «Экставиа», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по свидетельству №381505 – [6] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «EXTAVIA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде щита.

Правовая охрана знакам [2-6] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистраций.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений EXTIMIA – EXTAVIA показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных и конечных частей [EXT-] и [-IA], одинаковым количеством слогов, букв и звуков, близким составом гласных, согласных.

Следует отметить, что противопоставленные знаки образуют серию знаков, в основу которой положен словесный элемент «EXTAVIA» («ЭКСТАВИА» его транслитерация), несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются

вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Довод заявителя о том, что слово «EXTIMIA» имеет смысловое значение, поскольку образовано из словосочетания «extended stimulation» (англ. «расширенная стимуляция»), не может быть признан убедительным, так как является непосредственным умозаключением правообладателя и носит субъективный характер.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что слова EXTIMIA – EXTAVIA выполнены буквами одного алфавита, стандартным шрифтом, что усиливает их сходство. Вместе с тем, между оспариваемым знаком и противопоставленными ему товарными знаками [5,6], имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в знаке [6], а также выполнением словесного элемента в знаке [5] буквами русского алфавита, однако указанное является несущественным.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому фактору сходства, который является доминирующим.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, вакцины, диагностические препараты медицинского назначения» противопоставленных товарных знаков [2-6] однородны товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы» и связанным с ними услугам 42 класса МКТУ «исследования в области медицины, исследования в области бактериологии, исследования в области биологии, исследования в области химии; промышленные и научные исследования и разработки» оспариваемого товарного знака [1], поскольку товары относятся к одному роду товаров «фармацевтические препараты», реализуются в одних и тех же местах – аптечная сеть.

Следует отметить, что определении однородности коллегия исходила из того, что однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Остальные товары 05 класса МКТУ «детское питание; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», указанные в перечне оспариваемого товарного знака [1], неоднородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [2-6], поскольку относятся к разным видам товаров и имеют иное назначение.

Относительно довода правообладателя о том, что лицом, подавшим возражение, производится только часть товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана, а именно лекарственное средство для лечения склероза и им не может выпускаться другой лекарственный препарат иного назначения, следует отметить следующее.

При оценке на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса исследованию подлежат именно те товары, которые указаны в перечнях противопоставленных товарных знаков. Кроме того, правообладателем не представлены материалы, свидетельствующие о наличии какого-либо зарегистрированного лекарственного средства под наименованием «ЭКСТИМИЯ/EXTIMIA».

Таким образом, сходство сравниваемых знаков и однородность товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ, указанных выше, позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать, что утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №440426 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным в части.

В Палату по патентным спорам 24.07.2009 представителем правообладателя было представлено особое мнение.

Согласно особому мнению, правообладатель отмечает, что существует ряд зарегистрированных товарных знаков на имя разных юридических лиц в отношении товаров 05 класса МКТУ, при этом знаки имеют одинаковые начальные и конечные части и различаются только одной-двумя буквами, а также «согласен пойти навстречу компании Новартис и ограничить перечень товаров 05 класса МКТУ, а

именно «фармацевтические препараты, за исключением препаратов для лечения рассеянного склероза».

Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Что касается наличия ранее зарегистрированных товарных знаков (указанных в особом мнении), то следует отметить, что делопроизводство ведется по каждой заявке отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Относительно второго довода необходимо указать, что согласие выражено только с одной стороны, а от правообладателя противопоставленных товарных знаков такого согласия не поступало.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 23.01.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440426 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы» и услуг 42 класса МКТУ «исследования в области медицины, исследования в области бактериологии, исследования в области биологии, исследования в области химии; промышленные и научные исследования и разработки».