

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 №440425, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010728244/50 с приоритетом от 01.09.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.07.2011 за №440425 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 №440425 представляет собой словесное обозначение «ЭКСТИМИЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440425, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №440425 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 однородных 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 «ЭКСТИМИЯ» и «ЭКСТАВИА» определяется совокупностью признаков визуального и фонетического сходства, а именно:

- в словах ЭКСТИМИЯ и ЭКСТАВИА совпадают начальные части [ЭКСТ-] и сходны по звучанию конечные части [-ИЯ] и [-ИА];

- слова имеют одинаковое количество слогов - 4: [ЭКС-ТИ-МИ-Я], [ЭКС-ТА-ВИ-А];

- состав гласных в словах близок: Э, И, И, Я и Э, А, И, А;

- состав согласных в словах близок: К, С, Т, М и К, С, Т, В;

- фонетическое сходство рассматриваемых словесных элементов ЭКСТИМИЯ и ЭКСТАВИА усиливается их визуальным сходством, ввиду использования тождественного шрифта заглавных букв русского алфавита, а также ввиду тождественности либо близкого сходства шести букв из восьми, занимающих идентичное положение в начальной и конечной части слов;

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

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что поскольку обозначение «EXTAVIA» по международным регистрациям №716220, №784375, №918735 и свидетельству №381505 является транслитерацией буквами латинского алфавита обозначения «ЭКСТАВИА», то оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией вышеуказанных товарных знаков;

- 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 «ЭКСТИМИЯ» 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, поскольку сопоставляемые товары относятся к товарам медицинского назначения, то смешение этих товарных знаков потребителями и, соответственно, маркируемых ими товаров может иметь опасные последствия для здоровья человека;

- 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 хотя и составляет три буквы, однако ввиду безударного положения конечные буквы [А] и [Я] произносятся одинаково. Таким образом, можно говорить, что фонетическое различие в данном случае составляет всего лишь 2 звука.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440425 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, №440425 – (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 «ЭКСТИМИЯ» (по свидетельству №440425), 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 [ЭКС-ТИ-МИ-Й'А] и [ЭКС-ТА-ВИ-А] 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, кроме того, оспариваемый товарный знак «ЭКСТИМИЯ» выполнен заглавными буквами, тогда как противопоставленный товарный знак «Экставиа» имеет только первую заглавную букву, остальные - прописные;

- кроме того, 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 №440425.

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, необидительными.

С учетом даты приоритета (01.09.2010) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2010728244/50 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 №440425 – [1] представляет собой словесное обозначение «ЭКСТИМИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского 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, расположенный слева от словесного, в виде щита.

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

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

Сравнительный анализ по фонетическому признаку показал, что словесные обозначения ЭКСТИМИЯ – EXTAVIA/ЭКСТАВИА включают в себя одинаковую начальную часть [ЭКСТ-] – [EXT-/ЭКСТ-]. Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку с точки зрения фонетики, сравниваемые слова имеют принципиально иные конечные части. При этом отличие составляют три буквы [И, М, Я] – [А, (V/B), А], что обуславливает существенно различное произношение сравниваемых знаков.

Данный вывод подтверждается Методическими рекомендациями по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденными Министерством здравоохранения РФ. Согласно данным рекомендациям общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков) составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, что наблюдается при анализе рассматриваемых товарных знаков.

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 «ЭКСТИМИЯ» имеет смысловое значение, поскольку представляет собой транслитерацию от слова «EXTIMIA», которое образовано из словосочетания «extended stimulation» (англ. «расширенная стимуляция»), не может быть признан убедительным, поскольку является непосредственным умозаключением правообладателя и носит субъективный характер.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые знаки не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию

возможности их смешения потребителями. Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №440425 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражение от 23.01.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440425.