

**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 04.02.2011, поданное компанией «Биофарма», Франция (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №414820, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак обслуживания по заявке №2009726335/50 с приоритетом от 23.10.2009, зарегистрирован 02.08.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 414820 на имя компании «Бхарат Сирамс Энд Вакцинс Лимитэд», Индия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ: «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические». Срок действия – до 23.10.2019.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак «ПРОПОВАН» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем 04.02.2011 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 414820 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ знаками:

- «PRONORAN» по международной регистрации № 462628, приоритет 08.05.1981 {1};

- «ПРОНОРАН» по международной регистрации № 725936, приоритет 21.07.2010 {2};

- сравниваемые знаки сходны по фонетическому критерию, поскольку имеют шесть тождественных звуков из восьми, при этом их расположение совпадает, ударение падает на последний слог (ПРОПОВАН/ПРОНОРАН). Кроме того, совпадают начальные (ПРО-) и конечные (-АН) части слов;

- графически сравниваемые обозначения также сходны. В случае знака {2}, оба слова выполнены буквами одного алфавита, буквы «П» и «Н», «В» и «Р» имеют близкое начертание. В случае знака {1}, используемые алфавиты разные, однако ввиду того, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении фармацевтических препаратов, он обязательно будет дублироваться латинским шрифтом в процессе использования («PROPOVAN») и будет сходен со знаком {1};

- все сравниваемые знаки не имеют смысловых значений, в связи с чем семантический анализ не проводился;

- в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании»;

- все сравниваемые знаки охраняются для товаров, имеющих отношение к самим фармацевтическим препаратам или однородным им товарам: «медикаменты».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки всех сравниваемых знаков [1] и копии страниц указанных

Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», 2005 [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 414820 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 414820, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.10.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Оспариваемый товарный знак «ПРОПОВАН» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические».

Противопоставленный знак «PRONORAN» {1} является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles».

Противопоставленный знак «ПРОНОРАН» {2} является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «cardio-vascular pharmaceutical products».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал, что они имеют одно и то же количество букв/звуков (8 букв/звуков), одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков и тождественные

начальную (ПРО-/PRO-) и конечную (-АН/-AN) части, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что упомянутые в возражении Методические рекомендации носят именно рекомендательный характер и не могут служить основанием для запрета в регистрации названий лекарственных средств в качестве товарных знаков. Вместе с тем, общее правило, изложенное в Методических рекомендациях, принимается во внимание при анализе сходства обозначений, предназначенных для маркировки лекарственных средств. В данном случае различие между сравниваемыми словами в две буквы служит дополнительным аргументом для вывода об их фонетическом сходстве.

Вывод о фонетическом сходстве словесных знаков «ПРОПОВАН/ПРОНОРАН/PRONORAN» усиливается их визуальным сходством за счет использования заглавных букв стандартного шрифта русского алфавита (в случае латинского алфавита имеет место сходное начертание шрифтовых единиц), одинакового расположения одних и тех же букв по отношению друг к другу, использования одинакового черно-белого цветового сочетания при написании слов, что формирует у потребителя сходное общее зрительное впечатление при их восприятии.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными. Отсутствие семантики в сравниваемых словах не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства, что дополнительно усиливает значение фонетического и визуального признаков сходства.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленными знаками {1, 2}, несмотря на отдельные отличия.

Анализ товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленным знакам, показывает, что они являются однородными, поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый товарный знак и противопоставленные ему знаки {1, 2} являются сходными до степени смешения. В связи с этим коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству № 414820 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 04.02.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 414820 недействительным полностью.**