

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 11.07.2014, поданное компанией Актавис Групп ПТС ехф., Исландия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502398, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011735887 с приоритетом от 01.11.2011 зарегистрирован 16.12.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №502398 в отношении товаров 01, 03, 05, 31, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «ИНТЕЛС», Ставропольский край, г. Пятигорск (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы «Активиус Aktivius», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Словесные элементы размещены на двух строках друг под другом (слово «Aktivius» размещено под словесным элементом «Активиус»).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.07.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №502398 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «Активиус Aktivius» является сходным до степени смешения с принадлежащими компании Актавис Групп ПТС ехф товарным знаком «АКТАВИС» по свидетельству №307335 и знаком «АСТАВИС» по международной регистрации №827298, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров 01, 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой фармацевтические препараты, а также услуг 44 класса МКТУ, включающих разнообразные медицинские услуги;

- в данном случае необходимо применять особенно строгий подход к анализу сходства рассматриваемых товарных знаков, так как смешение знаков и соответствующих товаров может иметь серьезные и опасные последствия для здоровья и жизни потребителя;

- поскольку словесные элементы «Активиус Aktivius» и «АКТИВИС», «АСТАВИС» являются фантазийными, основными критериями при анализе сходства рассматриваемых обозначений являются фонетический и графический критерии;

- словесные элементы «Активиус Aktivius» и «АКТАВИС»/«АСТАВИС» включают идентичные начальные части «АКТ-» и отличающиеся всего одним звуком (буквой), конечные части «ВИУС» и «ВИС», соответственно;

- отличие между обозначениями заключается лишь в двух звуках (буквах): «И» - «А» в средней позиции, а также в наличии/отсутствии звука (буквы) «У» в предпоследней позиции, что является несущественным отличием, поскольку данные элементы не являются достаточными для однозначного и четкого различения данных обозначений потребителями;

- графическое сходство между рассматриваемыми товарными знаками обусловлено тем, что они не имеют характерного графического оформления, достаточного для их визуального отличия друг от друга;

- оригинальный шрифт товарного знака «Активиус Aktivius» близок по своему начертанию к стандартному шрифту противопоставляемых знаков, что усиливает их визуальное сходство;

- товарный знак «Активиус Aktivius» выполнен в сочетании кириллицы и латиницы, в силу чего он производит впечатление сходства как с противопоставляемым товарным знаком «АКТАВИС», выполненным в кириллице, так и с противопоставляемым товарным знаком «АСТАВИС», выполненным в латинице;

- таким образом, в силу фонетического и графического сходства товарных знаков они могут быть смешаны потребителями;

- товары 01 класса МКТУ «химические продукты», указанные в перечне товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, являются родовыми категориями по отношению к товарам 01 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, имеют одинаковое назначение и одинаковый состав;

- таким образом, товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №502398, являются однородными и отчасти тождественными товарам, для которых зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки «АКТАВИС»/«АСТАВИС»;

- в целом товары 03 класса МКТУ, указанные в перечнях товарных знаков лица, подавшего возражение, представляют собой более общие родовые категории по отношению к товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;

- рассматриваемые товары являются однородными, поскольку относятся к одним и тем же родовым группам (бытовая химия и средства личной гигиены), имеют одинаковое назначение (чистка, стирка и прочий уход за предметами домашнего обихода, одеждой и т.п., а также уход за волосами, кожей, полостью рта и т.п.) и изготавливаются из одинаковых материалов;

- товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака «Активиус Aktivius» по свидетельству №502398 являются однородными и отчасти тождественными товарам, для которых зарегистрированы противопоставляемые

товарные знаки «АКТАВИС»/«АСТАВИС», поскольку относятся к одной и той же родовой группе (фармацевтические, гигиенические, медицинские, ветеринарные препараты), имеют одинаковое назначение (лечение и профилактика заболеваний, личная гигиена и т.п.) и изготавливаются из одинаковых материалов;

- услуги 44 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака «Активиус Aktivius» «медицинские услуги; ветеринарные услуги; дезинтоксикация токсикоманов; диспансеры; дома отдыха или санатории; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; санатории; служба банков крови; служба санитарная; услуги бальнеологических центров; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги психологов; услуги телемедицины; уход за больными; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая: хосписы» являются однородными услугам «медицинские услуги; ветеринарные услуги», указанным в перечнях товарных знаков «АКТАВИС»/«АСТАВИС», поскольку относятся к одной и той же родовой группе (медицинские и ветеринарные услуги) и имеют одинаковое назначение (лечение и профилактика заболеваний, реабилитация);

- услуги 44 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака «Активиус Aktivius» «услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; дизайн ландшафтный; изготовление венков; огородничество; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги питомниковедов; уход за газонами; хирургия растений» являются однородными услугам «в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства», указанным в перечнях товарных знаков «АКТАВИС»/«АСТАВИС», поскольку относятся к одной и той же родовой группе

(сельскохозяйственные, огороднические услуги) и имеют одинаковое назначение (возделывание земель, выращивание растений, разведение животных и т.п.);

- услуги 44 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака «бани общественные; бани турецкие: татуирование: услуги саун» являются однородными услугам «в области гигиены и косметики для людей и животных», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку относятся к одной и той же родовой группе (косметические и гигиенические услуги) и имеют одинаковое назначение (личная гигиена, уход за внешним видом);

- услуги 44 класса МКТУ, указанные в перечне товарного знака «Активиус Aktivius» «консультации по вопросам фармацевтики; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]» являются однородными услугам «консультации и предоставление информации в области здравоохранения, консультации и предоставление информации в области фармацевтики; консультации в отношении фармацевтических препаратов; услуги в области фармацевтики», указанным в перечнях товарных знаков «АКТАВИС»/«АСТАВИС», поскольку относятся к одной и той же родовой группе (консультации в области фармацевтики) и имеют одинаковое назначение (предоставление информации и разъяснений в отношении фармацевтических препаратов);

- с учетом того, что товарные знаки «Активиус Aktivius» и «АКТАВИС»/«АСТАВИС» характеризуются высокой степенью фонетического и графического сходства, а также зарегистрированы в отношении однородных, отчасти тождественных, товаров и услуг 01, 03, 05 и 44 классов МКТУ, вероятность смешения товарных знаков, маркируемых ими товаров, а также их производителей потребителями крайне велика.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №502398 недействительной в отношении всех товаров и услуг 01, 03, 05, 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- копия уведомления о поступлении заявления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №307335 [1];

- копия Affidavita с переводом на русский язык [2];
- информация о компании Actavis [3];
- информация о препаратах компании Actavis [4].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №502398, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- лицо, подавшее возражение, не представило никаких документов, подтверждающих заинтересованность в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502398 в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ;

- информация о компании Actavis содержится в распечатке, которая не позволяет установить источник и достоверность содержащейся в ней информации;

- информация о препаратах компании Actavis, маркированных товарными знаками лица, подавшего возражение, не подтверждает заинтересованности в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502398;

- товарный знак по свидетельству №502398 состоит из двух слов, в то время как товарные знаки №307335 и №827298 состоят из одного слова, таким образом знаки имеют графическое отличие;

- транскрипция оспариваемого товарного знака представляет собой [активиус активиус] в отличие от транскрипции сравниваемых знаков [актавис] она состоит из двух слов и содержит намного больше букв и слогов, таким образом имеется фонетическое отличие знаков;

- словесные элементы сравниваемых знаков являются фантазийными, таким образом, отсутствует семантическое сходство.

На основании изложенных доводов правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения и сохранении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №502398.

Ознакомившись с доводами правообладателя лицо, подавшее возражение, представило следующие доводы:

- компания Актавис Групп ПТС ехф. является производителем 12 наименований лекарственных средств, в состав названий которых входит товарный знак «АКТАВИС»;

- поскольку товарный знак «АКТАВИС» реально используется на рынке, регистрация сходного до степени смешения товарного знака «Активиус Aktivius» снижает различительную способность принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаков;

- также подтверждением заинтересованности являются сведения из Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации о лекарственных препаратах с названием «АКТАВИС»;

- доводы правообладателя о том, что написание из двух слов усиливает графическое и фонетическое отличие, является неубедительным;

- оба слова «Активиус Aktivius» являются транслитерациями друг друга, выполненные кириллицей и латиницей, произносятся одинаково, выполнены одинаковым шрифтом и в одинаковой стилистической манере, оба не имеют смысловой нагрузки, т.е. фактически являются одним и тем же словом, следовательно, никакого дополнительного графического и фонетического отличия оспариваемому товарному знаку не добавляют;

- довод правообладателя о том, что сравниваемые товарные знаки фантазийные и, таким образом, отсутствует семантическое сходство, ничем не подтвержден.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- копия публикации о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак [5];

- методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» [6];

- распечатка с сайта www.vidal.ru [7];

- распечатка сведений из Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.11.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №502398 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 2 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.

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 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №502398 с приоритетом от 01.11.2011 представляет собой словесное обозначение «Активиус Aktivius», включающее два

словесных элемента, размещенных друг под другом и выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается компанией Актавис Групп ПТС ехф., Исландия в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 44 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный знак «АКТАВИС» по свидетельству №307335 и знак «АСТАВИС» по международной регистрации №827298, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ, оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502398.

Товарный знак по свидетельству №307335 представляет собой словесное обозначение «АКТАВИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Знак по международной регистрации №827298 представляет собой словесное обозначение «АСТАВИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельствам №502398 и товарных знаков по свидетельству №307335 и по международной регистрации №827298 на тождество и сходство было установлено следующее.

Словесные элементы «Активиус Aktivius» оспариваемого товарного знака, также как и словесные элементы «АКТАВИС»/«АСТАВИС» противопоставленных товарных знаков, не содержатся в лексике русского и иностранных языков, соответственно. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Звуковой анализ показал, что в словесных элементах «Активиус Aktivius» и «АКТАВИС»/«АСТАВИС» совпадает большинство (6 звуков), расположенных в одинаковом порядке. Несмотря на различие букв «И»/«I» и «А» во втором слове и

наличия буквы «У»/«U» в последнем слоге словесных элементов оспариваемого товарного знака, сравниваемые товарные знаки имеют сходное звучание начальных «АКТИ-»/«АКТА-» и конечных «ВИУС»/«ВИС» частей. В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о фонетическом сходстве товарных знаков.

Довод правообладателя о том, что товарный знак по свидетельству №502398 состоит из двух слов и содержит намного больше букв и слогов, в связи с чем имеется фонетическое отличие товарных знаков, не был признан убедительным, поскольку в оспариваемом товарном знаке оба словесных элемента являются фонетически тождественными и воспринимаются как одно и то же слово, выполненное буквами различных алфавитов.

Графически сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку выполнены стандартными видами шрифтом без применения какой-либо оригинальной графики, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Стандартное шрифтовое исполнение сопоставляемых товарных знаков, при отсутствии у них семантики, усиливает влияние фонетического сходства.

Таким образом, с учетом высокой степени фонетического сходства словесных элементов и наличия графического сходства, товарный знак «Активиус Aktivius» по свидетельству №502398 и противопоставленный товарный знак «АКТАВИС» по свидетельству №307335 и знак «АСТАВИС» по международной регистрации №827298 были признаны сходными в целом.

По вопросу однородности товаров и услуг 01, 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено, что они относятся к общему роду/виду товаров и услуг (включены как общие родовые названия, так и частные виды товаров и услуг указанных классов), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации, в связи с чем являются однородными. Вывод об однородности товаров и услуг 01, 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ правообладателем товарного знака по свидетельству №502398 не оспаривался.

Необходимо отметить, что при оценке сходства до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам также исходила из того, что правовая охрана сравниваемым товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 05 и сопутствующих услуг 44 классов МКТУ, для которых должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров/услуг, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека.

Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ приняты во внимание 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». Словесные элементы сравниваемых товарных знаков, как было отмечено выше, отличаются только двумя буквами (звуками), остальные буквы полностью совпадают по составу и расположению.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №502398 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельству №307335 и по международной регистрации №827298 в отношении однородных товаров и услуг 01, 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 11.07.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502398 недействительным в отношении товаров и услуг 01, 03, 05 и услуг 44 классов МКТУ.