

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 11.01.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Фармасинтез», г. Иркутск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009717616/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009717616/50 с приоритетом от 10.07.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено слово «ФТИЗОАКТИВ», выполненное классическим шрифтом кириллицей.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 14.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками, содержащими в своем составе элемент, лежащий в основе серии знаков:

- словесным товарным знаком «ФТИЗОПИРИН» по свидетельству №404026 с приоритетом от 30.12.2008 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1];

- словесным товарным знаком «ФТИЗОКОМБ» по свидетельству №264490 с приоритетом от 16.03.2005 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [2];

- словесным товарным знаком «ФТИЗОПИРАМ» по свидетельству №182432 с приоритетом от 09.07.1999 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [3];

- словесным товарным знаком «ФТИЗОЭТАМ» по свидетельству №180458 с приоритетом от 31.03.1999 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- серию знаков могут образовывать лишь сильные элементы, а элемент «ФТИЗ» является слабым, описательным элементом по отношению к товарам 05 класса МКТУ, так как указывает на вид, свойства и качество товаров, поскольку представляет из себя корневую морфему греческого происхождения, участвующую в образовании медицинских терминов и означающую «относящийся к туберкулезу»;
- место ударения в заявленном обозначении, а также в противопоставленных товарных знаках во всех падежных формах падает на последний слог словоизменительной основы, что также обуславливает слабость в фонетическом плане элемента «фтизо-»;
- отсутствие сходства до степени смешения сильного элемента «-актив» заявленного обозначения и противопоставленных «-пирин», «-этам», «-пирам», «-комб» очевидно;
- существует ряд регистраций с формантами «КАРДИ», «ГЕПАТ», «ГАСТР» на разные лица.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 14.12.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2009717616/50 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению были приложены копии следующих материалов:

- Заключение комиссии специалистов-лингвистов №49-11/10 от 02.11.2010 на 40 л. [1];
- фрагменты из Казаченок Т.Г. «Фармацевтический словарь» на 6 л. [2];
- фрагменты из (Петровский Б.В.) Энциклопедического словаря медицинских терминов на 7 л. [3];
- распечатки из Государственного реестра товарных знаков в отношении товарных знаков с формантами «КАРДИ», «ГЕПАТ», «ГАСТР» [4];
- Большой словарь медицинских терминов на 6 л. [5];
- словарь медицинских и медико-технических терминов на 3 л. [6];
- энциклопедический словарь медицинских терминов на 5 л. [7];
- медицинский толковый словарь на 3 л. [8];
- англо-русский и русско-английский медицинский словари на 3 л. [9];
- клиническая терминология в клинике туберкулеза на 2 л. [10];
- словарь медицинской терминологии. Латинско-Украинско-Русский на 2 л. [11];
- словарь клинических терминов на 2 л. [12];
- словарь медицинских терминов на 3 л. [13];
- краткий словарь медицинских терминов на 3 л. [14];
- англо-русский медицинский словарь на 3 л. [15];
- учебный терминологический словарь (латино-греко-русский) на 2 л. [16];
- словарь медицинских и общемедицинских терминов на 3 л. [17];
- словарь-справочник по фтизиатрии на 3 л. [18].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.07.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ФТИЗОАКТИВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №404026 является словесным «ФТИЗОПИРИН Zn», где словесный элемент «ФТИЗОПИРИН»

выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а элемент «Zn» стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №264490 является словесным и представляет собой слово «ФТИЗОКОМБ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №182432 является словесным и представляет собой слово «Фтизопирам», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №180458 является словесным и представляет собой слово «Фтизоэтам», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1 - 4] принадлежат одному и тому же правообладателю.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несмотря на то, что элемент «ФТИЗ» является формантой и имеет устойчивое значение – «относящийся к туберкулезу», коллегия Палаты по патентным спорам учитывала, что нормативно не закреплён принцип, согласно которому форманта должна размещаться в начале слова. При этом в основу противопоставленной серии знаков положен элемент «ФТИЗО», отличающийся от обозначенной выше форманты.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1 - 4] построены следующим образом: вначале знаков расположен элемент «ФТИЗО-» и к нему добавляется словесная часть. Следовательно, в основе сравниваемых знаков лежит одинаковый принцип словообразования, в силу этого достигается восприятие заявленного обозначения как продолжение серии противопоставленных товарных знаков [1 - 4].

Графически сравниваемые знаки сближает использование букв русского алфавита, выполненных стандартным шрифтом.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] свидетельствует об их сходстве.

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] следует отметить следующее.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, круга потребителей.

В особом мнении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.03.2010, были изложены следующие доводы:

- элемент «ФТИЗ» является слабым, описательным элементом по отношению к товарам 05 класса МКТУ, так как указывает на вид, свойства и качество товаров, поскольку представляет из себя корневую морфему греческого происхождения, участвующую в образовании медицинских терминов и означающую «относящийся к туберкулезу»;

- при вынесении решения, коллегия Палаты по патентным спорам не учитывала положения ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

- ОАО «Фармасинтез» вложило значительные силы и средства в введение нового комбинированного лекарственного средства на рынок, препарат выпускается уже более года.

Коллегия Палаты по патентным спорам сочла доводы, изложенные в особом мнении неубедительными, по следующим причинам. В основу вывода о сходстве знаков была положена словесная составляющая «ФТИЗО-», а не элемент «ФТИЗ».

Коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась законодательством в области интеллектуальной собственности, а не положениями ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Производство товара, маркированного заявленным обозначением, не является основанием для предоставления правовой охраны обозначению в качестве товарного знака и не снимает препятствие к регистрации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, для которых испрашивается правовая охрана.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **отказать в удовлетворении возражения от 11.01.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2010.**