

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 31.05.2017, и дополнение к нему, поданное компанией Эйммьон Терапьютикс, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.02.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722447, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2015722447 (дата подачи заявки 20.07.2015, конвенционный приоритет от 20.01.2015) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**AIMMUNE THERAPEUTICS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 07.02.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015722447 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 42, 44 классов МКТУ.

В отношении товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с

товарным знаком «АВИИМУН / AVIIMUN» по свидетельству №363697 с приоритетом от 05.06.2007, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

При установлении сходства экспертиза принимала во внимание фонетическое сходство словесных элементов «AIMMUNE» и «АВИИМУН / AVIIMUN», установленное на основании наличия близких звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений. Сравниваемые обозначения имеют тождественные звуки «А» - «А» / «IMMUNE» - «ИМУН/IMUN» и отличаются звуком «V/B» в середине противопоставленного товарного знака, а также сдвоенным звуком «/I/I».

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесный элемент «THERAPEUTICS», в переводе с английского языка обозначающий «терапевтическое средство, лекарство, лечение», не обладает различительной способностью, указывает на вид, назначение товаров, в связи с чем является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 31.05.2017, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель просил разделить заявку №2015722447, путем выделения из нее отдельной заявки, включающей товары 05 класса МКТУ.

В связи с отказом в выделении из первоначальной заявки №2015722447 выделенной заявки №2017724608, заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 11.07.2017, представил дополнение к возражению, в котором выразил несогласие с решением Роспатента от 07.02.2017 о государственной регистрации товарного знака, указав в качестве основного довода отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак обладают фонетическими различиями за счет разного количества звуков, визуальными различиями за счет наличия слов, выполненных разным шрифтом и расположенных разным образом (в одну строку и в две строки), и семантическими различиями в силу фантазийного характера словесных элементов. Соответственно, заявитель полагает, что у потребителя не создается представление о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному и тому же владельцу.

Кроме того, заявитель ссылается на «Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств», согласно которым общее правило, используемое при выборе названий лекарственных средств, состоит в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.

В отношении неохраноспособности словесного элемента «THERAPEUTICS» заявитель выразил свое согласие.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015722447 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (20.07.2015) поступления заявки №2015722447 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**AIMMUNE THERAPEUTICS**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Отсутствие в основных европейских словарях лексической единицы «**AIMMUNE**» свидетельствует о фантазийном характере этого слова. Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**THERAPEUTICS**» в переводе с английского языка обозначает «терапия» (др.-греч. *θεραπεία* — «врачебный уход, лечение») — процесс, целью которого является облегчение, снятие или устранение симптомов и проявлений того или иного заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности и выздоровление, восстановление здоровья.

Следует отметить, что словесные элементы, входящие в состав заявленного обозначения, не образуют устойчивого словосочетания, что определяет необходимость проведения анализа на тождество и сходство по каждому слову.

Поскольку словесный элемент «**THERAPEUTICS**», указывающий на определенную область деятельности и назначение товаров и услуг, является неохраноспособным и слабым элементом, с чем заявитель выразил свое согласие, основную индивидуализирующую роль в заявленном обозначении играет словесный элемент «**AIMMUNE**», расположенный в начальной позиции, с которой начинается восприятие товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №363697 представляет

АВИИМУН

собой словесное обозначение AVIIMUN, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ

аконитин, алкалоиды для медицинских целей, альгициды, альдегиды для фармацевтических целей, амальгамы зубные из золота, амальгамы стоматологические, аминокислоты для ветеринарных целей, аминокислоты для медицинских целей, антибиотики, ацетат алюминия для фармацевтических целей, ацетаты для фармацевтических целей, бактерициды, бальзамы для медицинских целей, бандажи гигиенические, бандажи перевязочные, биоциды, браслеты для медицинских целей, браслеты противоревматические, бром для фармацевтических целей, бумага для горчичников, бумага клейкая от мух, бумага с особой пропиткой от моли, вазелин для медицинских целей, вакцины, ванны кислородные, вата асептическая, антисептическая, вата гигроскопическая, вата для медицинских целей, вещества диетические для медицинских целей, вещества контрастные радиологические для медицинских целей, вещества питательные для микроорганизмов, вещества радиоактивные для медицинских целей, висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей, вода мелиссовая для фармацевтических целей, вода морская для лечебных ванн, воды минеральные для медицинских целей, воды термальные, волокна съедобных растений [не для употребления в пищу], воск формовочный для стоматологических целей, газы для медицинских целей, гваякол для фармацевтических целей, гематоген, гемоглобин, гидрастин, гидрастинин, глицерин для медицинских целей, глицерофосфаты, глюкоза для медицинских целей, горечавка для фармацевтических целей, гормоны для медицинских целей, горчица для фармацевтических целей, горчичники, грязи для ванн, грязи лечебные, гуммигут для медицинских целей, гурьюн-бальзам для медицинских целей, дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования], дезодораторы для одежды или текстильных изделий, диастаза для медицинских целей, дигиталин, добавки кормовые для медицинских целей, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые для медицинских целей, дрожжи для фармацевтических целей, желатин для медицинских целей, жир рыбий, изотопы для медицинских целей, инсектициды, йод для фармацевтических целей, йодиды для фармацевтических целей, йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей, йодоформ, каломель, камень винно-кислый кислый для фармацевтических целей, камень винный для фармацевтических целей, камфора для медицинских целей, капсулы для лекарств, капсулы для фармацевтических целей, карамельки для медицинских целей, карандаши гемостатические, карандаши для лечения бородавок, карандаши каустические, кардонил [противопаразитарное средство], каустики для фармацевтических целей, кашу для фармацевтических целей, квассия для медицинских целей, квебрахо для медицинских целей, кислород для медицинских целей, кислота галловая для фармацевтических целей, кислоты для фармацевтических целей, клеи для зубных протезов, клейкие ленты для медицинских целей, кокаин, коллодий для фармацевтических целей, кольца противомозольные для ног, кольца противоревматические, конфеты лекарственные, кора ангустирующая для медицинских целей, кора деревьев для фармацевтических целей, кора кедрового дерева [репеллент], кора кондураговая для медицинских целей, кора кретоновая, кора мангрового дерева для фармацевтических целей, кора миробалана для фармацевтических целей, кора хинного дерева для медицинских целей, корни лекарственные, корни ревеня для фармацевтических целей, корпия для медицинских целей, крахмал для диетических или фармацевтических целей, креозот для фармацевтических целей, кровь для медицинских целей, культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей, кураре, лаки для зубов, лакричник для фармацевтических целей, лактоза, лейкопластырь, лекарства от запоров, лецитин для медицинских целей, лосьоны для ветеринарных целей, лосьоны для собак, лосьоны для фармацевтических целей, люпулин для фармацевтических целей, магнезия для фармацевтических целей, мази, мази для фармацевтических целей, мази от солнечных ожогов, мази ртутные, мази,

предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей, марля для перевязок, масла для защиты от слепней, оводов, масла лекарственные, масло горчичное для медицинских целей, масло камфорное для медицинских целей, масло касторовое для медицинских целей, масло терпентинное для фармацевтических целей, масло укропное для медицинских целей, мастики для зубов, материалы абразивные стоматологические, материалы для зубных слепков, материалы для пломбирования зубов, материалы перевязочные медицинские, материалы хирургические перевязочные, медикаменты, медикаменты для ветеринарных целей, медикаменты для серотерапии, медикаменты для человека, медикаменты стоматологические, ментол, микстуры, молескин для медицинских целей, молоко белковое, молоко миндальное для фармацевтических целей, молочко пчелиное маточное для медицинских целей, молочные ферменты для фармацевтических целей, мох ирландский для медицинских целей, мука для детского питания, мука для фармацевтических целей, мука из льняного семени для фармацевтических целей, мука рыбная для фармацевтических целей, мухоловки клейкие, мята для фармацевтических целей, наборы аптекарские [портативные], напитки диетические для медицинских целей, напитки из солодового молока для медицинских целей, наркотики, настои лекарственные, настойка йода, настойка эвкалипта для фармацевтических целей, настойки для медицинских целей, опий, опodelьдок, отвары для фармацевтических целей, ошейники противопаразитарные для животных, палочки лакричные для фармацевтических целей, палочки серные [дезинфицирующие средства], панталоны гигиенические для страдающих недержанием, пектины для фармацевтических целей, пеленки гигиенические для страдающих недержанием, пепсины для фармацевтических целей, пептоны для фармацевтических целей, пероксид водорода для медицинских целей, пилюли для фармацевтических целей, пиявки медицинские, плазма крови, пластыри медицинские, повязки глазные, используемые в медицинских целях, повязки для горячих компрессов, повязки для компрессов, повязки наплечные хирургические, подушечки мозольные, подушечки, используемые при кормлении грудью, помады медицинские, порошок из шпанских мушек, порошок пиретрума, пояса для гигиенических женских прокладок, препараты антидиуретические, препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей, препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей, препараты бальзамические для медицинских целей, препараты белковые для медицинских целей, препараты биологические для ветеринарных целей, препараты биологические для медицинских целей, препараты ветеринарные, препараты висмута для фармацевтических целей, препараты витаминные, препараты диагностические для медицинских целей, препараты для ванн лечебные, препараты для лечения геморроя, препараты для лечения костных мозолей, препараты для облегчения прорезывания зубов, препараты для обработки, ожогов, препараты для окулирования медицинские, препараты для органотерапии, препараты для освежения воздуха, препараты для очистки воздуха, препараты для расширения бронх, препараты для стерилизации, препараты для стерилизации почвы, препараты для удаления мозолей, препараты для удаления перхоти фармацевтические, препараты для уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения вредных растений, препараты для уничтожения домашних грибов, препараты для уничтожения личинок насекомых, препараты для уничтожения мух, препараты для уничтожения мышей, препараты для уничтожения наземных моллюсков, препараты для уничтожения паразитов, препараты для ухода за кожей фармацевтические, препараты для чистки контактных линз, препараты известковые для фармацевтических целей, препараты лекарственные для ванн, препараты медицинские для выращивания волос, препараты, опиумные, препараты противоспоровые, препараты с микроэлементами для человека или животных, препараты сульфамидные лекарственные, препараты фармацевтические, препараты фармацевтические от солнечных ожогов, препараты ферментативные для ветеринарных целей, препараты ферментативные для медицинских целей, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для ветеринарных целей, препараты химические для диагностики беременности, препараты химические для медицинских целей, препараты химические для обработки злаков, пораженных головней, препараты химические для обработки пораженного винограда, препараты химические для обработки против милдью, препараты химические для обработки против филлоксеры, препараты химические для фармацевтических целей, препараты, используемые при обморожении, препараты, предохраняющие от моли, примочки глазные, примочки свинцовые, проводники химические для

электрокардиографических электродов, продукты белковые пищевые для медицинских целей, продукты детского питания, продукты диетические пищевые для медицинских целей, продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей, прокладки гигиенические женские, прокладки для трусов гигиенические, радиш для медицинских целей, раствор хлораля водный для фармацевтических целей, растворители для удаления лейкопластырей, растворы вагинальные, растворы для контактных линз, реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей, резина для медицинских целей, резина для стоматологических целей, резинка жевательная для медицинских целей, репеллент [окушивание], репелленты, репелленты для собак, салфетки, подушечки гигиенические, салфетки, пропитанные лекарственными средствами, сассапариль для медицинских целей, сахар для медицинских целей, сбор чайный противоастматический, свечи курительные, свечи медицинские, семя льняное для фармацевтических целей, сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей, сиккативы для медицинских целей, сиропы для фармацевтических целей, скипидар для фармацевтических целей, смазка используемая при доении, смазки для ветеринарных целей, смазки для медицинских целей, снотворные, сода питьевая для фармацевтических целей, соли для ванн из минеральных вод, соли для лечебных ванн, соли для медицинских целей, соли калия для медицинских целей, соли натрия для медицинских целей, соли нюхательные, соли, входящие в состав минеральных вод, солод для фармацевтических целей, сперма для искусственного оплодотворения, спирт медицинский, сплавы благородных металлов для стоматологических целей, спорынья для фармацевтических целей, средства анестезирующие, средства антисептические, средства болеутоляющие, средства вспомогательные для медицинских целей, средства вяжущие, средства глистогонные, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, средства дезинфицирующие для химических туалетов, средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях, средства для похудения медицинские, средства для уничтожения паразитов, средства для ухода за полостью рта медицинские, средства жаропонижающие, средства кровоочистительные, средства моющие для животных, средства моющие для медицинских целей, средства моющие для скота, средства моющие для собак, средства нарывные, средства от головной боли, средства против потения, средства против потения ног, средства противозачаточные химические, средства противопаразитарные, средства слабительные, средства тонизирующие [лекарственные препараты], средства укрепляющие нервы, средства, способствующие пищеварению, фармацевтические, среды питательные для культур бактерий, стероиды, стрихнин, сыворотки, таблетки нашатыря, тампоны гигиенические для женщин, тампоны для заживления ран, тимол для фармацевтических целей, ткани хирургические, травы курительные для лечебных целей, травы лекарственные, транквилизаторы, трансплантаты хирургические [живые ткани], трусы гигиенические женские, уголь древесный для фармацевтических целей, укроп для медицинских целей, фарфор для зубных; протезов, фенолы для фармацевтических целей, ферменты для ветеринарных целей, ферменты для медицинских целей, ферменты для фармацевтических целей, фосфаты для фармацевтических целей, фунгициды, хинин для медицинских целей, хинолин для медицинских целей, хлеб диабетический, хлороформ, цвет серный для фармацевтических целей, цемент для копыт животных, цемент костный для хирургии и ортопедии, цементы зубные, чаи травяные для медицинских целей, чай для похудения медицинский, эвкалипт для фармацевтических целей, экстракты табака [инсектициды], экстракты хмеля для фармацевтических целей, эликсиры [фармацевтические препараты], эфиры простые для фармацевтических целей, эфиры сложные для фармацевтических целей, эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей, эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей, ююба [таблетки от кашля], яд крысиный, яды, яды бактериальные, ялапа,

включающих широкий перечень фармацевтических препаратов различного назначения.

Несмотря на то, что срок действия товарного знака по свидетельству №363397 истек 05.06.2017, его правообладатель может воспользоваться льготным 6-месячным сроком для продления срока действия этого товарного знака, в связи с чем на дату рассмотрения возражения коллегия не может не учитывать этот товарный знак в качестве препятствия для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим препаратам.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим сходством словесных элементов, играющих в них основную индивидуализирующую роль: «AIMMUNE» и «АВИИМУН / AVIIMUN», что обусловлено наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности [a, i, m, u, n] – [a, i, m, u, n] – [a, и, м, у, н]. Звуки, образованные удвоенными буквами «-ММ-» в заявленном обозначении и «-ИИ/П-» в противопоставленном товарном знаке, имеют близкое звучание и не влияют на общий вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы характеризуются различием в две буквы (присутствием в слове «AIMMUNE» на конце буквы «Е» и в слове «АВИИМУН / AVIIMUN» буквы «В / V» перед буквой И / I»), что соответствует общему правилу, изложенному в упомянутых выше Методических рекомендациях.

Поскольку сравниваемые словесные элементы представляют собой изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, то в отсутствие возможности провести анализ сравниваемых слов с точки зрения семантики, фонетический критерий сходства приобретает определяющее значение для вывода о сходстве знаков.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным знаком, несмотря на их отдельные визуальные отличия, обусловленные использованием букв разного алфавита.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в возражении не оспаривается, однако коллегия отмечает, что однородность этих товаров обусловлена

принадлежностью их к одной родовой и видовой группе товаров, относящихся к фармацевтическим препаратам.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ, сделанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать обоснованным.

Что касается услуг 42 и 44 классов МКТУ, то коллегия полагает, что они не являются однородными с товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к исследованиям в области разработки и диагностики в области медицины, имеют иное назначение, иной круг потребителей и условия оказания этих услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения от 31.05.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 07.02.2017.