

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 20.10.2014, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2014, поданное Дженентек, Инк., корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509858, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013704991 с приоритетом от 19.02.2013 зарегистрирован 31.03.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №509858 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «БИОКАД», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Alphastim», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2014 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №509858 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктами 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «Alphastim» по свидетельству №509858 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с ранее

зарегистрированным на имя Дженентек, Инк., США товарным знаком «АВАСТИН» по свидетельству №286713 и знаком «AVASTIN» по международной регистрации №808553А, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации;

- сходство данных обозначений может послужить причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя;

- сравниваемые обозначения фонетически сходны, поскольку обозначения имеют одинаковый состав гласных, близкий состав согласных звуков, одинаковое количество слогов, местоположение ударения и ударный гласный звук, при этом близкие звуко сочетания находятся в одинаковой последовательности;

- начальные буквенные элементы сопоставляемых слов (буква А) полностью совпадают, тогда как конечные элементы сравниваемых слов («-СТИН» и «-СТИМ») имеют практически одинаковое произношение за счет полного совпадения гласных звуков, являющихся слогаобразующими, а также за счет незначительного расхождения в звуковом составе согласных;

- незначительные различия в произношении несовпадающих согласных «Н» и «М» нивелируются тем обстоятельством, что сравниваемые согласные расположены в конце слов, при этом конечные элементы в отличие от начальных элементов не относятся к наиболее значимым элементам словесных обозначений, поскольку хуже (по сравнению с начальными элементами) откладываются в памяти потребителя;

- общее впечатление от восприятия сопоставляемых обозначений одинаково, поскольку данные обозначения представляют собой простые словесные обозначения;

- кроме того, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения по признакам: вид шрифта (сопоставляемые обозначения написаны с использованием стандартного шрифта), вид алфавита (в сопоставляемых обозначениях использован латинский алфавит), цветовое исполнение (сравниваемые обозначения выполнены в черно-белой гамме) и визуальная длина (сравниваемые обозначения имеют практически одинаковую визуальную длину);

- при этом 5 из 7 букв, включенных в состав указанного противопоставленного знака, полностью совпадают с буквами оспариваемого товарного знака, расположенными в одинаковом порядке, что значительно усиливает эффект визуального подобия обозначений;

- таким образом, сосуществование данных обозначений может привести к их смешению в визуальном аспекте;

- сопоставляемые обозначения представляют собой изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, что дополнительно усиливает сходство обозначений, поскольку общее впечатление от смыслового восприятия данных обозначений будет одинаковым (то есть сопоставляемые обозначения будут восприниматься в качестве изобретенных слов);

- таким образом, сопоставляемые товарные знаки «Alphastim» и «АВАСТИН», «AVASTIN» являются фонетически, семантически и визуально сходными;

- товары 5 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей» товарного знака по свидетельству №509858 однородны товарам 5 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку сравниваемые товары соотносятся как род-вид;

- в отношении таких товаров оспариваемой регистрации, как «гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей» следует отметить, что они однородны указанным выше товарам противопоставленных регистраций, поскольку имеют одинаковое назначение (для медицинских целей) и область применения (для профилактики и лечения людей), как правило, схожие условия сбыта и представляют интерес для одной и той же категории потребителей;

- ввиду изложенного товарный знак по свидетельству №509858 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей» ассоциируется в целом с товарным знаком «АВАСТИН» по свидетельству №286713 и

знаком «AVASTIN» по международной регистрации №808553А, что подтверждает возможность смешения данных обозначений в гражданском обороте;

- следует учитывать, что опасность смешения является наибольшей для знаков, предназначенных для маркировки фармацевтических препаратов и однородных товаров, как в рассматриваемом случае, ввиду большего риска тяжелых последствий применения ошибочно приобретенного лекарства вследствие смешения названий лекарственных препаратов;

- наличие товарного знака «Alphastim» по свидетельству №509858 объективно создает условия для появления на одном товарном рынке однородных товаров разных производителей, маркированных сходными обозначениями, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №509858 недействительной в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №502398 в установленном порядке был ознакомлен с возражением компании Дженентек, Инк., однако отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

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

С учетом даты (19.02.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №509858 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 звуко сочетаний 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 №509858 с приоритетом от 19.02.2013 представляет собой словесное обозначение «Alphastim», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «А».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается компанией Дженентек, Инк., США в отношении части товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей;

диетические вещества для медицинских целей» по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Ввиду наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный знак «АВАСТИН» по свидетельству №286713 и знак «AVASTIN» по международной регистрации №808553А, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №509858.

Товарный знак по свидетельству №286713 представляет собой словесное обозначение «АВАСТИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения пролиферативных заболеваний».

Знак по международной регистрации №808553А представляет собой словесное обозначение «AVASTIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Produits pharmaceutiques pour le traitement des affections à évolution chronique» (фармацевтические препараты для лечения хронических заболеваний).

Товары 05 класса МКТУ, представленные в перечне оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, относятся к одному роду (фармацевтические препараты), имеют одинаковое назначение (лечение/профилактика заболеваний), круг потребителей, условия реализации (аптеки). В этой связи они признаны коллегией однородными.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельствам №509858 и товарных знаков по свидетельству №286713 и по международной регистрации №808553А на тождество и сходство было установлено следующее.

Звуковой анализ словесных элементов «Alphastim» и «АВАСТИН»/«AVASTIN» показал, что они состоят из различных четко произносимых начальных частей (первых двух слогов [альфа-] и [ава-]) и имеют различный состав согласных звуков. Несмотря на наличие сходных по фонетике конечных частей («-стим» и «-стин»), различие в произношении именно начальных частей слов имеет решающее значение в связи с тем, что основное внимание уделяется начальной части, с которой и начинается прочтение слова.

В силу изложенного коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Словесные элементы «Alphastim» оспариваемого товарного знака, также как и словесные элементы «АВАСТИН»/«AVASTIN» противопоставленных товарных знаков, не содержатся в лексике иностранных и русского языков, соответственно.

Вместе с тем, начальная часть «Alpha-» словесного элемента оспариваемого товарного знака может быть воспринята потребителями как название первой буквы греческого алфавита (см. <https://slovari.yandex.ru>, Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal»), тогда как начальная часть «АВА-»/«АВА-» противопоставленных товарных знаков не вызывает таких ассоциаций.

Стандартное шрифтовое исполнение сопоставляемых товарных знаков усиливает влияние иных признаков сходства словесных обозначений.

С учетом выявленных различий, оспариваемый товарный знак не является сходным в целом с противопоставленными товарными знаками.

Кроме того, 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». Товарные знаки «Alphastim» и «АВАСТИН»/«AVASTIN» подпадают под это правило.

В силу вышеуказанных различий словесных элементов «Alphastim» и «АВАСТИН»/«AVASTIN», а также с учетом того, что данные названия лекарственных препаратов соответствуют требованиям, изложенным в Методических рекомендациях «Рациональный выбор названий лекарственных средств», коллегия не усматривает возможности смешения сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №509858 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В возражении также приведен довод о том, что товарный знак по свидетельству №509858 зарегистрирован в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, указанный довод является недоказанным, поскольку не был подтвержден документами, свидетельствующими о том, что потребитель ассоциирует оспариваемый товарный знак с компанией Дженентек, Инк., США.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 20.10.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №509858.**