

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 от 23.12.2014, поданное компанией Janssen Pharmaceutica N.V., Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1147356 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1147356 с конвенционным приоритетом от 06.12.2012 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1147356 представляет собой словесное обозначение «EMOTIVYST», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.09.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «EMOTIVYST» по международной регистрации № 1147356, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарным знаком «ЭМОЦИВИТ» по свидетельству № 400985, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 23.12.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.09.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, так как они различаются количеством и составом звуков, количеством и составом букв, выполнены буквами разных алфавитов, порождают разные ассоциативные образы и предназначены для индивидуализации неоднородных товаров, поскольку заявителем был ограничен перечень товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации (в международную регистрацию знака № 1147356 через МБ ВОИС были внесены соответствующие изменения).

В возражении отмечено, что данные товары 05 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, и товары 05 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, не являются однородными, так как они различаются назначением и областью применения, а также условиями сбыта, поскольку являются очень специфичными и приобретаются по рецепту лечащего врача или по рекомендации провизора, имеющих необходимые профессиональные знания, а потребители, как правило, знакомы со свойствами такой продукции, выбор которой очень индивидуален, и проявляют особое внимание при ее покупке в аптеке.

При этом заявителем указано на то, что он уже обладает исключительными правами на фонетически сходные знаки «ИМОТИВИСТ» и «ЭМОТИВИСТ», выполненные буквами русского алфавита, по международным регистрациям №№ 1157813 и 1157814, которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении перечня товаров 05 класса МКТУ, идентичного ограниченному заявителем перечню товаров 05 класса МКТУ по международной регистрации знака № 1147356.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении знака правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ, а именно: «*préparations pharmaceutiques à usage humain pour la prévention et le traitement de maladies virales, maladies auto-immunes et inflammatoires, maladies cardiovasculaires, maladies du système nerveux central, douleurs, maladies dermatologiques, maladies gastrointestinales, maladies infectieuses, maladies métaboliques, maladies oncologiques, maladies ophtalmiques et maladies respiratoires à l'exclusion des antibiotiques, germicides et biocides, baumes à usage médical, préparations médicales à base d'herbes, y compris infusions médicinales, lotions pharmaceutiques, liniments pharmaceutiques, huiles médicinales, préparations bactériennes, vitamines, préparations opothérapiques, antiseptiques, préparations styptiques, toniques pharmaceutiques, substances nervines, digestifs pharmaceutiques, sérums, ferments pharmaceutiques*» («фармацевтические препараты для профилактики и лечения вирусных заболеваний, аутоиммунных и воспалительных заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, боли, дерматологических заболеваний, желудочно-кишечных заболеваний, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических заболеваний, офтальмических заболеваний и нарушений дыхания, *за исключением* антибиотиков, гермицидов/бактерицидных препаратов и биоцидов/веществ, препятствующих размножению бактерий, бальзамов для медицинских целей, травяных медицинских препаратов, включая настои лекарственные, фармацевтических лосьонов, фармацевтических мазей, медицинских масел, препаратов бактериальных, витаминов, препаратов для органотерапии, средств антисептических, средств вяжущих, фармацевтических тонизирующих средств, средств, укрепляющих нервы, фармацевтических средств, способствующих пищеварению, сывороток, фармацевтических ферментов») (далее – ограниченный перечень товаров 05 класса МКТУ).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.12.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 1147356 с конвенционным приоритетом от 06.12.2012 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «EMOTIVYST».

Следует отметить, что данное слово не имеет никаких значений, то есть является фантазийным (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении вышеупомянутого ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ. Соответствующие изменения в международную регистрацию знака № 1147356 были внесены 16.10.2014 (см. Интернет-портал «WIPO-ROMARIN-International Registration Details»; 2014/47 Gaz, 04.12.2014).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 400985 с приоритетом от 30.03.2009 представляет собой словесное обозначение «ЭМОЦИВИТ», выполненное буквами русского алфавита.

Следует отметить, что данное слово также не имеет никаких значений, то есть является фантазийным (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Указанный противопоставленный товарный знак зарегистрирован на имя другого лица в отношении товаров 05 класса МКТУ «бактерициды; бальзамы для медицинских целей [в том числе бальзамы для суставов]; биоциды; вещества диетические для медицинских целей; вода морская для лечебных ванн; добавки минеральные пищевые [в том числе биологически активные добавки]; добавки пищевые для медицинских целей [в том числе биологически активные добавки]; корни лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей [в том числе лосьоны для суставов]; мази [в том числе мази для суставов]; масла лекарственные; мука для детского питания; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей [в том числе биологически активные добавки]; препараты витаминные; препараты для ванн лечебные; препараты для органотерапии; препараты с микроэлементами для человека [в том числе биологически активные

добавки]; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; средства антисептические; средства вяжущие; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; сыворотки; травы лекарственные; ферменты для фармацевтических целей; хлеб диабетический; чай травяные для медицинских целей» (далее – товары 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака).

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака «EMOTIVYST» по международной регистрации № 1147356 и противопоставленного товарного знака «ЭМОЦИВИТ» по свидетельству № 400985 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они различаются количеством звуков (9 звуков – 8 звуков) и составом звуков, поскольку у них совпадают лишь вторые слоги («МО»), а первый слог «Е» в слове «EMOTIVYST» может звучать и как «И», и совсем различны третьи и четвертые слоги данных слов («ТИ» – «ЦИ», «VYST» – «ВИТ»). При этом следует отметить то, что звук «Ц» в средней части слова «ЭМОЦИВИТ», совсем отсутствующий в слове «EMOTIVYST», находится в «сильной» позиции перед гласным звуком, в силу чего акцентирует на себе внимание и существенно влияет на восприятие сравниваемых знаков в целом, как фонетически несходных.

Кроме того, сравниваемые знаки производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное совершенно разным составом букв ввиду применения разных алфавитов (латинского – русского).

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен, так как слова «EMOTIVYST» и «ЭМОЦИВИТ», как отмечалось выше, не обнаружены в словарях, то есть не имеют какого-либо определенного смыслового значения и, следовательно, являются фантазийными.

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые знаки не являются сходными в целом.

Вместе с тем, необходимо отметить, что все товары, приведенные в ограниченном перечне товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации, и товары 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака представляют собой лекарственные средства для лечения и профилактики тех или иных заболеваний у человека, то есть относятся к одним и тем же родовым группам либо являются сопутствующими, а также имеют, соответственно, одинаковый круг потребителей и одинаковые условия сбыта (реализуются в одних и тех же аптеках), ввиду чего они подлежат признанию как однородные товары.

Однако, в силу того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака по международной регистрации № 1147356 сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 400985, то есть не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует также отметить то, что заявитель уже обладает исключительными правами на фонетически сходные знаки «ИМОТИВИСТ» и «ЭМОТИВИСТ» по международным регистрациям №№ 1157813 и 1157814 соответственно, которым была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении перечня товаров 05 класса МКТУ, идентичного ограниченному перечню товаров 05 класса МКТУ по международной регистрации знака № 1147356 (см. Интернет-портал «WIPO-ROMARIN-International Registration Details»; 2014/47 Gaz, 04.12.2014 и 2014/50 Gaz, 25.12.2014).

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

удовлетворить возражение от 23.12.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.09.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1147356 в отношении товаров 05 класса МКТУ «préparations pharmaceutiques à usage humain pour la prévention et le traitement de maladies virales, maladies auto-immunes et inflammatoires, maladies cardiovasculaires, maladies du système nerveux central, douleurs, maladies dermatologiques, maladies gastrointestinales, maladies infectieuses, maladies métaboliques, maladies oncologiques, maladies ophtalmiques et maladies respiratoires à l'exclusion des antibiotiques, germicides et biocides, baumes à usage médical, préparations médicales à base d'herbes, y compris infusions médicinales, lotions pharmaceutiques, liniments pharmaceutiques, huiles médicinales, préparations bactériennes, vitamines, préparations opothérapiques, antiseptiques, préparations styptiques, toniques pharmaceutiques, substances nervines, digestifs pharmaceutiques, sérums, ferments pharmaceutiques».