

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 16.08.2013, поданное компанией Лек фармацевтска дружба д.д., Словения (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473065, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011716147/50 с приоритетом от 24.05.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.10.2012 за №473065 в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «АПИФАРМА», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №473065 представляет собой словесное обозначение «ПЛАНТИОКС PLANTIOX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита соответственно.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 16.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473065, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №473065 сходен до степени смешения со знаками, содержащими словесные элементы: ПЛАНТЕКС / PLANTEX (международная регистрация № 608511, свидетельства №№253955, 430654, 433600), правовая охрана

которым предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (правообладателем указанных знаков является компания Лек фармацевтска дружба д.д.);

- товарный знак ПЛАНТИОКС PLANTIOX по свидетельству № 473065 является фонетически, визуально и семантически сходным до степени смешения с товарными знаками ПЛАНТЕКС / PLANTEX по свидетельствам № 253955, № 430654, № 433600 и по международной регистрации № 608511;

- сравниваемые обозначения идентичны по составу согласных, близки по составу гласных звуков, а также имеют одинаковое расположение идентичных звуков по отношению друг к другу;

- общее впечатление от восприятия сопоставляемых обозначений практически одинаково. Все знаки выполнены заглавными буквами кириллического, либо латинского алфавитов стандартным шрифтом.

- фонетическое сходство рассматриваемых словесных элементов ПЛАНТИОКС PLANTIOX и ПЛАНТЕКС / PLANTEX усиливается их визуальным сходством, ввиду использования заглавных букв русского либо латинского алфавитов, стандартного шрифта;

- слова ПЛАНТИОКС, PLANTIOX и ПЛАНТЕКС, PLANTEX не имеют какого-либо словарного значения и, следовательно, общее впечатление от семантического восприятия данных обозначений будет одинаковым - знаки будут восприниматься в качестве фантазийных слов;

- сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, так как соотносятся между собой как род-вид, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей;

- компания Лек фармацевтска дружба д.д. начала реализовывать товары, маркированные товарными знаками ПЛАНТЕКС/PLANTEX, в России еще в 1996 году. Данной компанией было получено регистрационное свидетельство на лекарственный препарат П № 012351/01. В последние годы объемы продаж товаров 05 класса МКТУ в России превысили 2 миллиона упаковок ежегодно.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473065 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 253955, 430654, 433600 и международной регистрации № 608511.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, не представил отзыв по мотивам возражения и не присутствовал на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2011716174/50 включает в себя вышеуказанный 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).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №473065 представляет собой словесное обозначение «ПЛАНТИОКС PLANTIOX», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Словесные

элементы выполнены в две строки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [1] по свидетельству №430654 является словесным «PLANTEX», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по свидетельству №433600 является словесным «ПЛАНТЕКС», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по свидетельству №253955 является словесным «ПЛАНТЕКС», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации №608511 представляет собой словесное обозначение «PLANTEX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки образуют серию знаков, в основу которой положен словесный элемент «PLANTEX» («ПЛАНТЕКС»).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] содержат фонетически сходные словесные элементы «ПЛАНТИОКС PLANTIOX»/ «PLANTEX» «ПЛАНТЕКС».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных частей «ПЛАНТ- (PLANT-)»/ PLANT- (ПЛАНТ-) и сходством конечных частей «-ИОКС (-IOX)»/ «-EX (-EKC)».

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Данный вывод подтверждается Методическими рекомендациями по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденными Министерством здравоохранения РФ. Согласно данным рекомендациям общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков) составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, что не наблюдается при анализе рассматриваемых товарных знаков.

Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к фармацевтическим препаратам, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №473065 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с товарными знаками [1 - 4] и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.08.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №473065 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.