

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 20.07.2016, поданное Zentiva Group, a.s., Чешская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193535, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 27.08.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1193535 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1193535 представляет собой словесное обозначение «INFLAXIB», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 25.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193535 в отношении товаров 05 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1193535 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком

«ИНФЛОКСИМ» по свидетельству №278215, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.07.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- различная морфологическая структура сравниваемых обозначений позволяет прийти в выводу об отсутствии фонетического сходства;

- различное визуальное восприятие обозначений обусловлено различным составом букв, образующих словесные элементы, использованием различных алфавитов;

- заявитель является правообладателем целого ряда российских и международных товарных знаков, используемых для маркировки широко известных фармацевтических препаратов, а регистрация рассматриваемого знака является необходимым условием ведения активной деятельности в качестве добросовестного участника гражданского оборота Российской Федерации;

- заявитель подал в Суд по интеллектуальным правам исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №278215 в связи с его неиспользованием.

В возражении особо указывается на то, что заявитель на сегодняшний день занимает ведущее место среди производителей дженериков. Компания представлена в 32 странах мира, имеет целевую группу, насчитывающую примерно 800 миллионов человек. Заявитель известен потребителю, в частности специалисту, ответственному за назначение того или иного препарата, для которого товарный знак является лишь вспомогательным инструментом при осуществлении выбора фармацевтического препарата.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193535 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложено Определение Суда по интеллектуальным правам от 28.06.2016 по делу №СИП-391/2016 (1).

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

С учетом даты (27.08.2013) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1193535 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (далее – Правила).

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.

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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 учитывается 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.

Знак по международной регистрации №1193535 представляет собой словесное обозначение «INFLAXIB», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические продукты, препараты фармацевтические, предназначенные для человека».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №278215 представляет собой словесное обозначение «ИНФЛОКСИМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ словесного знака «INFLAXIB» по международной регистрации №1193535 и противопоставленного словесного товарного знака «ИНФЛОКСИМ» показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением большинства звуков, слогов, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Оба обозначения содержат в начальной позиции тождественную часть «ИНФЛ-/INFL-» и одинаковое количество букв.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их стандартным шрифтом.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам они не имеют смысловых значений.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых знаков и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ,

должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. 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».

Сопоставительный анализ заявленных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические продукты, препараты фармацевтические, предназначенные для человека» и товаров 05 класса МКТУ (например, антибиотики, лекарственные препараты для человека, препараты фармацевтические, медикаменты, настои лекарственные, средства жаропонижающие и т.д.), указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «фармацевтические препараты», имеют одно назначение (лечение и профилактика болезней), условия реализации (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, страдающие различными заболеваниями и т.д.). Однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения рассматриваемого знака с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В этой связи решение Роспатента от 25.09.2015 о несоответствии знака по международной регистрации №1193535 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя 05.10.2016 поступило особое мнение на имя Руководителя Роспатента Г.П. Ивлиева, в котором изложена просьба направить на повторное рассмотрение возражение на решение Роспатента

об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193535 в связи со следующим.

Заявителем на заседании коллегии, состоявшемся 28.09.2016, была выражена просьба о переносе заседания на более поздний срок в связи с тем, что им было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам (1) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №278215. Предоставление дополнительного времени необходимо для разрешения указанного спора в судебном порядке.

Коллегией было отказано в удовлетворении данного ходатайства по следующим причинам. Вероятность наступления каких-либо событий не может являться причиной переноса рассмотрения дел в административном порядке, в котором осуществляется рассмотрение настоящего возражения. Кроме того, предварительное судебное заседание, назначенное на 15.08.2016, было перенесено на 28.09.2016, а судебное заседание по существу назначено только на 02.11.2016, ввиду чего весь судебный процесс может иметь длительный характер, не ясно, какое решение будет вынесено по результатам рассмотрения данного дела и будет ли оно обжаловано.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2016, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2015.