

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 24.11.2010, поданное компанией Др. Редди'с Лабораторис Лтд., Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.09.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009709382/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009709382/50 с приоритетом от 29.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «УЛКОЛФРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 29.09.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения по фонетическому признаку сходства с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком

«АЛКОФРИ/ALKOFREE» по свидетельству №262016 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.11.2010 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В возражении отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, поскольку различаются визуально, фонетически и семантически, при этом фонетические и семантические характеристики сравниваемых обозначений тесно связаны друг с другом. Так, форманта алко- является сокращением от слова *alcohol* (спирт, алкогольные напитки) и широко употребляется в русском языке в отношении слов, имеющих отношение к спиртным напиткам. Данная форманта является слабым элементом противопоставленного товарного знака, поскольку широко используется в товарных знаках, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С учетом смыслового значения части -FREE (ФРИ) – свободный, не имеющий чего-либо, лишенный чего-либо, товарный знак по свидетельству №262016 является эквивалентом английского словосочетания «*alco(hol)free*» - не содержащий спирта.

Первая часть заявленного обозначения является вымышленной и не имеет никакого смыслового значения. В целом заявленное обозначение не вызывает каких-либо ассоциаций с противопоставленным товарным знаком.

В возражении также отмечено, что при приобретении фармацевтических препаратов потребители проявляют повышенное внимание, что исключает возможность их смешения потребителями.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего перечня товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке.

К возражению приложены сведения о препарате АЛКОФРИ с сайта компании Альтера Холдинг [1]; данные об использовании в

противоалкогольных препаратах элемента АЛКО [2]; результаты по поиску в сети Интернет слова «улкол» [3].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.04.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «УЛКОЛФРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 262016 представляет собой словесное обозначение «АЛКОФРИ / ALKOFREE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Часть товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, однородна с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и круг потребителей, что заявителем в возражении не оспаривается.

Однако вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

Анализ сходства по фонетическому критерию показал наличие совпадающих слогов -ФРИ, расположенных в конечных частях сравниваемых слов, и, соответственно, тождество звучания этих частей. Вместе с тем, при восприятии знаков наибольшее внимание уделяется начальным частям сравниваемых обозначений УЛКОЛ- и АЛКО-, которые имеют различное звучание.

Заявленное обозначение «УЛКОЛФРИ» и противопоставленный товарный знак «АЛКОФРИ» предназначены для маркировки таких товаров 05 класса МКТУ как фармацевтические препараты.

При построении названий лекарственных средств используются приемы, которые позволяют включить в наименование лекарственного

средства фармацевтическую информацию, для того, чтобы дать определенные сведения о лекарственном препарате специалистам и потребителям. В наименованиях лекарственных средств может содержаться, в частности, информация о его фармакологическом действии. Такая информация содержится в частотных отрезках - усеченных частях слов (корни, суффиксы, префиксы), по которым можно определить принадлежность препарата к определенным фармакотерапевтическим группам. Частотные отрезки, входящие в состав наименований лекарственных средств и несущие определенную информацию, указывающую на состав, происхождение и терапевтический эффект, могут иметь латинское, греческое и иное происхождение.

Сравниваемые обозначения «УЛКОЛФРИ» и «АЛКОФРИ» не являются лексическими единицами какого-либо языка, однако, принимая во внимание вышеизложенное, в отношении фармацевтических препаратов они несут в себе определенную фармацевтическую информацию, которая существенно различается.

Так, в заявленном обозначении начальная часть слова УЛКОЛФРИ (УЛК-) совпадает с корнем латинского слова **ulcus** – язва (см. Яндекс. Словари), т.е. несет в себе информацию о том, что фармацевтический препарат, маркированный таким обозначением, имеет противоязвенное действие. Указанное подтверждается использованием частотного отрезка улк /ulc в таких противоязвенных препаратах, как, например, Улкозол, Улкопир, Улкозан, Улкозепин, Улкон (см. Яндекс. Энциклопедия лекарств; Современные лекарственные препараты, Москва, 1999, РИПОЛ КЛАССИК, с.323, 330).

Начальная часть слова АЛКОФРИ (АЛКО-) представляет собой начальную часть от слова алкоголь [от араб. al-kuhl] (см. Яндекс. Словари), что свидетельствует о принадлежности лекарственного средства,

маркированного данным обозначением, к антиалкогольным препаратам, что подтверждается материалами [1], [2], приложенными к возражению.

Таким образом, в сравниваемые обозначения заложены различные идеи и понятия, что свидетельствует о семантическом различии данных обозначений.

Визуальный признак сходства имеет вспомогательное значение, в силу чего определяющим фактором для вывода о сходстве знаков является семантический фактор, вместе с тем, различная визуальная длина сравниваемых слов «УЛКОЛФРИ» и «АЛКОФРИ/ALKOFREE», использование в начальной части слов букв, имеющих разное графическое написание, определяет различие в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии этих знаков.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Таким образом, нет оснований для вывода, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.11.2010, изменить решение Роспатента от 29.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009709382/50 в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - Фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.