

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, поданное компанией «Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ унд Ко.КГ» (Германия) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ФЕНАЛОН» по свидетельству № 305386, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ФЕНАЛОН» по заявке № 2004724893/50 с приоритетом от 29.10.2004 зарегистрирован 21.04.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 305386 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЕННВИК», Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой вымышленное словесное обозначение «ФЕНАЛОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.08.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 305386 товарного знака «ФЕНАЛОН» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-І "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), а также пунктом 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003, рег. № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак «ФЕНАЛОН» по свидетельству № 305386 является сходным до степени смешения с действующими на территории РФ международными регистрациями № 635211 «ФИНАЛГОН» и № 634708 «FINALGON»;

- сравниваемые обозначения сходны по фонетическому критерию сходства, который выражается в наличии совпадающих букв и звуков, одинаковом их расположении, тождестве звучания начальных и конечных частей обозначений, совпадающем составе гласных звуков и близком составе согласных звуков;

- рассматриваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, поскольку они выполнены стандартным шрифтом печатными заглавными буквами в одинаковом цветовом сочетании;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы для идентичных товаров 5 класса МКТУ;

- товарные знаки «ФИНАЛГОН» и «FINALGON» используются лицом, подавшим возражение на протяжении ряда лет на российском рынке, в частности, для индивидуализации согревающей мази для наружного применения;

- препарат под товарным знаком «ФИНАЛГОН» включен в Государственный реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака «ФЕНАЛОН» по свидетельству № 305386 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки сведений о международных регистрациях № 635211 и № 624708 на 3л.[1];

- фотография упаковки согревающей мази ФИНАЛГОН на 2л.[2];

- копия выписки из официального издания Министерства здравоохранения Российской Федерации в отношении лекарственных средств на 2л.[3];

- распечатка Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств на 10л.[4].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- сравниваемые обозначения зарегистрированы в отношении различных товаров 5 класса МКТУ;
- сравниваемые обозначения различны по виду слогов, составу слогов, обозначению звуков, количеству согласных звуков;
- сравниваемые обозначения являются разнокоренными словами, имеют разный фонетический состав и не относятся к категории сходных понятий.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- заверенная копия Заключения специалиста Независимого агентства «Эксперт» на 9 л.[5];
- заключение к.м.н. Р.В. Зубанского на 2 л.[6];
- письмо генерального директора ООО «Торговый Дом Латрейд-Инвест» о тестировании геля разогревающего «Феналон» на 2л.[7];
- письмо зав. кафедрой физвоспитания РГГРУ В.И. Филимонова о действии разогревающего геля «Феналон» на 1л.[8];
- информация с сайтов Интернет на 3л.[9];
- письмо от лица ООО «Геннвик» В.С. Селиванова генеральному директору ЦМИ «Фармэксперт» г-ну Демидову Н.В. на 2л.[10];
- заключение по применению геля разогревающего «Феналон» Автономной некоммерческой организацией Спортивный клуб «Кентавр-бокс» на 1л.[11].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 29.10.2004 поступления заявки № 2004724893/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а – в) 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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «ФЕНАЛОН» по свидетельству № 305386, как было указано выше, является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован в отношении товаров 5 класса МКТУ «препараты фармацевтические, препараты бальзамические для медицинских целей, препараты для ухода за кожей».

Противопоставленные знаки «ФИНАЛГОН», «FINALGON» также являются словесными и выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно, стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Международная регистрация № 635211 «ФИНАЛГОН» произведена в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические и гигиенические». Международная регистрация № 624 708 «FINALGON» произведена в отношении товаров 5 класса МКТУ «препараты фармацевтические, ветеринарные и гигиенические; кожные пластыри».

Анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого товарного знака «ФЕНАЛОН» и противопоставленного знака «ФИНАЛГОН» показал, что сопоставляемые обозначения состоят из трех слогов, содержат сходные начальные части ФЕ- ФИ- и конечные части ЛОН- ЛГОН- и полностью совпадающую центральную часть НА-. При этом в сравниваемых обозначениях присутствует близкий состав гласных и согласных звуков, которые расположены в том же порядке. Сходство начальной и конечной частей сопоставляемых обозначений и совпадение центральной части обуславливает вывод об их фонетическом сходстве. Некоторое фонетическое различие звуков [е] и [и] несущественно, поскольку первые слоги безударные, а звук [г] в конце достаточно длинного слова не оказывает принципиального влияния на произношение слов.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, в одной цветовой гамме. По количественному составу отличаются одной буквой, содержат, как отмечалось выше, совпадающие и сходные буквы, расположенные в том же порядке, что в целом создает одинаковое зрительное впечатление и обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого товарного знака «ФЕНАЛОН» и противопоставленного товарного знака «FINALGON» показал, что сопоставляемые обозначения состоят из близких и совпадающих звуков, имеющих одинаковое расположение, одинакового количества слогов, что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Визуальное сходство сравниваемых обозначений обеспечивается за счет того, что сравниваемые обозначения выполнены заглавными буквами, стандартным шрифтом. Применение различных алфавитов при написании сходных обозначений не является достаточным условием для признания таких обозначений различными.

Отсутствие смыслового значения у сравниваемых обозначений не позволяет провести оценку по семантическому критерию сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Оспариваемый товарный знак «ФЕНАЛОН» зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, препараты бальзамические для медицинских целей, препараты для ухода за кожей». Противопоставленные товарные знаки «ФИНАЛГОН», «FINALGON» зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, ветеринарные и гигиенические; кожные пластыри».

Сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки товаров 05 класса МКТУ, относящихся к одному виду, имеющих одинаковое назначение (лечебное), одни и те же условия реализации (аптечная сеть) и круг потребителей, что определяет их однородность.

Следовательно, сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «ФЕНАЛОН» по свидетельству № 305 386 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении документов, представленных правообладателем, следует отметить, что они не могут повлиять на вывод о сходстве знаков, поскольку «Заключение специалиста» [5] относится к сравнению упаковок мази для наружного применения «Финалгон» и геля разогревающего «Феналон», при этом указанное исследование проведено в соответствии с методикой технико-криминалистической экспертизы без учета нормативных документов, определяющих методику экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию товарного знака, при проверке их на соответствие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, а документы [6] - [9], [11] относятся к тестированию фармакологических свойств геля «Феналон» и не имеют отношения к предмету спора.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.08.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 305 386 недействительной полностью.**