

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭЛОТИН EULOTIN» по свидетельству №342132, поданное Санофи-авентис, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.01.2008 за №342132 по заявке №2006726698/50 с приоритетом от 18.09.2006 на имя Закрытого акционерного общества «БИОКАД», Московская обл. (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 5 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесные элементы «ЭЛОТИН EULOTIN», выполненные в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.04.2010, уточненное на коллегии 04.10.2010, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342132, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЭЛОТИН EULOTIN» является сходным до степени смешения в отношении части однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, знаком по международной регистрации №648310 «ELOXATIN»;
- сходство сравниваемых знаков основано на их фонетическом и графическом сходстве и отсутствии смыслового различия;

- товары 5 класса МКТУ – «таблетки для фармацевтических целей; фармацевтические, химико-фармацевтические, ветеринарные препараты» и услуги 42 класса МКТУ – «исследования в области медицины» оспариваемого товарного знака однородны товарам противопоставленного знака «продукты фармацевтические для лечения онкологических заболеваний».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342132 недействительным частично в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Статья «Фармацевтические ветеринарные препараты» из Интернет;
- 2) Информация из Интернет о фармацевтических ветеринарных препаратах.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (18.09.2006) поступления заявки №2006726698/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки

на них не отозваны) или 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, 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №342132 представляет собой словесные элементы «ЭЛОТИН EULOTIN», выполненные в две строки заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Анализ оспариваемого знака показал, что словесные элементы «ЭЛОТИН EULOTIN» не несут в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров 5 и услуг 42 классов МКТУ или их изготовителя, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №342132 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

Следует отметить, что материалы возражения вообще не содержат обоснования довода о введении потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Противопоставленный знак по международной регистрации №648310 представляет собой словесное обозначение «ELOXATIN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ элементов «ЭЛОТИН EULOTIN» и «ELOXATIN» показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства в силу совпадения при произношении начальных «ЭЛО-/EULO-» и конечных «-ТИН/-TIN» частей. При этом

практически весь звукоряд оспариваемого товарного знака входит в состав противопоставленного.

Сравниваемые знаки выполнены стандартными шрифтовыми единицами с использованием букв латинского алфавита, что свидетельствует о наличии сходства по графическому признаку.

Отсутствие смысловых значений элементов «ЭЛОТИН EULOTIN» и «ELOXATIN» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по смысловому признаку и сделать вывод об их семантическом различии.

Товары 5 класса МКТУ – «таблетки для фармацевтических целей; фармацевтические, химико-фармацевтические, ветеринарные препараты» оспариваемого товарного знака однородны товарам противопоставленного знака «продукты фармацевтические для лечения онкологических заболеваний», так как соотносятся между собой как род/вид и, следовательно, имеют одинаковые назначение, круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №342132 и противопоставленный товарный знак по международной регистрации №648310 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ согласно пункту 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Услуги 42 класса МКТУ – «исследования в области медицины» оспариваемого знака представляют собой самостоятельные исследовательские услуги, которые могут относиться не только к узкой области фармацевтики – изготовление фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний. В свою очередь не все производители данных фармпрепаратов занимаются их разработкой.

Следовательно, принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу не доказана.

Таким образом, довод возражения о несоответствии регистрации товарного знака №342132 в отношении услуг 42 класса МКТУ является необоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.04.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №342132 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 05 - бактериальные препараты для ветеринарных целей; белковые препараты для медицинских целей; витаминные препараты; аминокислоты для медицинских целей; гормональные препараты; пищевые добавки для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; добавки кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; капсулы для лекарств, капсулы для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; леденцы лекарственные; культуры микроорганизмов и препараты, содержащие микроорганизмы для медицинских и ветеринарных целей; питательные вещества для микроорганизмов; свечи медицинские; сиропы для медицинских целей; биологические и гигиенические препараты; мази для фармацевтических целей; продукты детского питания.
- 42 - исследования в области медицины, бактериологии и биологии промышленные и научные исследования и разработки.