

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 24.09.2009, поданное АКТАВИС СРЛ, Румыния (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007713048/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007713048/50 с приоритетом от 03.05.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЛАКСАТ», представляющее собой искусственное слово без определенного значения.

Роспатентом 17.06.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «PLAX» (свидетельство №211959 с приоритетом от 04.08.2000), ранее зарегистрированным на имя «Колгейт-Палмолив Компании, корпорация штата Делавэр», 300 Парк Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10022, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 24.09.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- сравнительный анализ заявленного обозначения «ПЛАКСАТ» и противопоставленного товарного знака «PLAX» показал, что они производят различное зрительное впечатление за счет использования букв различных алфавитов и разной длины слов;

- фонетическое отличие сравниваемых обозначений «ПЛАКСАТ» (произносится как «плак-сат») и «PLAX» (произносится как «плэкс») состоит в разном количестве звуков и звукосочетаний, количестве слогов, в несовпадении ударений в словах;

- отсутствие очевидной семантики сравниваемых обозначений (заявленное обозначение «ПЛАКСАТ» является фантазийным сложносоставным словом, образованным от слова «платина», а слово «PLAX» в переводе с греческого имеет значение «плоскость, пластинка, равнина») исключает возможности ассоциирования их друг с другом;

- заявленное обозначение «ПЛАКСАТ» представляет собой название лекарственного препарата, предназначенного для лечения онкологических больных, т.е. имеет узкоспециализированное применение;

- препарат присутствует на российском рынке, зарегистрирован в справочнике лекарственных средств.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия уведомления о внесении изменений в наименование заявителя;
- распечатки Яндекс.Словари;
- распечатка сведений о препарате «ПЛАКСАТ» из энциклопедии лекарственных препаратов Vidal;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2007713048/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05

класса МКТУ «фармацевтические препараты, противоопухолевые лекарственные средства».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (03.05.2007) поступления заявки №2007713048/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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.

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 расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию обозначение «ПЛАКСАТ» является словесным, выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Заявленное обозначение «ПЛАКСАТ» смыслового значения не имеет. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, противоопухолевые лекарственные средства».

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «PLAX» по свидетельству №211959, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «PLAX» по свидетельству №211959 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «PLAX» в переводе с греческого языка означает «плоскость, равнина» и произносится как «плакс». Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, ветеринарные и гигиенические препараты, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, препараты, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства».

Анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Несмотря на сходное звучание начальных частей, обозначения «ПЛАКСАТ» и «PLAX» имеют ряд фонетических отличий. Так, сравниваемые обозначения отличаются составом букв и звуков - заявленное обозначение «ПЛАКСАТ» состоит из семи букв и звуков, а противопоставленный товарный знак «PLAX» (п-л-а-к-с) - из четырех букв и пяти звуков. Кроме того, обозначения имеют разное количество слогов – в заявленном обозначении два слога, а в противопоставленном товарном знаке один. Ударения в словах «ПЛАКСАТ» и «PLAX» также не совпадают – в слове «ПЛАКСАТ» ударение

падает на второй слог «-сат», в то время как в слове «PLAX» ударение приходится на единственный слог «плакс».

Сравниваемые обозначения «ПЛАКСАТ» и «PLAX» отличаются визуально ввиду того, что при их написании используются буквы разных алфавитов – кириллического и латинского. Причем начертание большинства букв в этих словах отличается, что обуславливает вывод об отсутствии сходства обозначений в графическом отношении.

Что касается семантического признака сходства, то сопоставить сравниваемые обозначения по данному критерию не представляется возможным, поскольку у заявленного обозначения смысловое значение отсутствует, а слово «PLAX» имеет определенное значение – в переводе с греческого означает «плоскость, равнина».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях.

Анализ однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2007713048/50, являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №211959, поскольку являются товарами одного рода - «фармацевтические препараты», реализуются в одних и тех же местах – аптечная сеть. Вместе с тем, следует отметить, что обозначение «ПЛАКСАТ» применяется заявителем для маркировки лекарственного препарата узкоспециализированного назначения – для лечения онкологических заболеваний. Препарат используется на российском рынке, занесен в справочник лекарственных средств и уже хорошо знаком российскому потребителю. Учитывая специфику применения обозначения «ПЛАКСАТ» и пристальное внимание потребителя при выборе лекарственных средств, возможность смешения обозначений «PLAX» и «ПЛАКСАТ» в гражданском обороте отсутствует.

Все вышесказанное свидетельствует об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения «ПЛАКСАТ» и противопоставленного товарного знака «PLAX» друг с другом и о неправомерном выводе экспертизы о сходстве этих обозначений друг с другом.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.09.2009, отменить решение Роспатента от 17.06.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - Фармацевтические препараты, противоопухолевые
лекарственные средства

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