

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, 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.04.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006706267/50 (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006706267/50 с приоритетом от 17.03.2006 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Фармацевтическая компания Экомир», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЭСТРОВЭЛ», не имеющее смыслового значения.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.01.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 5 класса МКТУ, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пунктов 14.4.2.2, 14.4.3 Правил 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 (далее – Правила).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении всех заявленных товаров 5 класса МКТУ с охраняемым на территории Российской Федерации знаком «ESTROVET» по международной регистрации №518087 [1] с конвенционным приоритетом от 16.09.1987, зарегистрированным на имя VETEM S.P.A. 24, via E. Bezzi, MILANO (IT).

В Палату по патентным спорам 12.04.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2006706267/50, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЭСТРОВЭЛ» и противопоставленный знак «ESTROVET» используются в качестве торгового наименования фармацевтических препаратов и представляют собой наименования лекарственных средств, образованных путем аббревиации («аббревиация» - способ словообразования, широко используемый при создании сложносокращенных слов, путем комбинации словесных отрезков, произвольно выделенных из соответствующих производящих слов или словосочетаний);

- сравниваемые словесные элементы «ЭСТРОВЭЛ» и «ESTROVET» состоят из повторяющегося частотного отрезка «ЭСТР» и оригинальной части словесных обозначений: «ВЭЛ» и «VET», соответственно;

- элемент «ЭСТР» указывает на принадлежность препаратов к фармакологической группе «эстрогенов» и является слабым элементом – формантой, потерявшей различительную способность в результате

многократного использования в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя различных производителей;

- таким образом, сильными элементами обозначений являются буквосочетания «ВЭЛ» и «VET», сравнительный анализ которых показал визуальное, фонетическое и семантическое различие;

- исследуемые обозначения не являются сходными по визуальному критерию, поскольку выполнены буквами различных алфавитов (русского и латинского) в различном шрифтовом исполнении;

- элемент «ВЭЛ» состоит из трех букв - двух согласных «в» и «д» и одной гласной «э», элемент «VET» также состоит из трех букв - двух согласных «v» и «t» и одной гласной «e»;

- буква «в»/«v» расположена в словесных элементах «ЭСТРОВЭЛ» и «ESTROVET» перед соединительной гласной буквой «о»;

- в данном случае звук, соответствующий букве «в», сохраняет присущие ему свойства и максимально дифференцируется;

- буквы «л» и «т» отчетливо произносятся и не подвергаются оглушению;

- гласные буквы «э» и «е» находятся в ударной позиции и не редуцируются;

- таким образом, все буквы в сравниваемых словесных элементах «ВЭЛ» и «VET» произносятся отчетливо, в связи с чем, сходство по фонетическому критерию исключается;

- в английском языке обозначение «vet» является общепринятым сокращением от «veterinary» - ветеринарный, ветеринар, в русском языке элемент «вет» является общепринятым сокращением от «ветеринария» (наука, изучающая болезни животных и способы их лечения);

- принимая во внимание, что обозначение «вет» является транслитерацией английского «vet», а семантика указанных обозначений тождественна в обоих языках, очевидно, что смысловое значение указанных

элементов хорошо понятно рядовому потребителю и в дополнительном толковании не нуждается;

- в результате соединения двух основ «ESTRO» и «VET» образуется описательное обозначение, указывающее на сферу применения лекарственного препарата;

- согласно инструкции по применению лекарственного средства «ESTROVET» оно используется для синхронизации течки у телок и коров, стимуляции опоросов у свиноматок, с терапевтической целью у крупного рогатого скота при функциональных нарушениях яичников, нарушении периодичности цикла, лютеиновом кистозе, а также при комбинированной терапии фолликулярного кистоза;

- несмотря на отсутствие в словарном составе русского языка словесного элемента «ВЭЛ», у потребителя, хотя бы отдаленно знакомого с английским языком, может возникнуть ассоциативная связь указанного буквосочетания со словом «WELL», являющимся лексической единицей английского языка, которое в зависимости от контекста может иметь большое количество смысловых значений, например: родник, источник, водоем, колодец, ясно, четко, понятно, сильно;

- таким образом, обозначения «ЭСТРОВЭЛ» и «ESTROVET» семантически несходны;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические препараты, витаминные препараты, биологические препараты, пищевые добавки для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей;

- противопоставленный знак по международной регистрации №518087 зарегистрирован для такой рубрики 05 класса МКТУ как «фармацевтические ветеринарные препараты»;

- препарат в фармакологии – лекарственное средство для применения в готовом виде;

- для фармакологической ветеринарной медицины характерны весьма существенные особенности, не свойственные общей фармакологии - медико-биологической науке о лекарственных средствах и их действии на человеческий организм;

- в случае с пищевыми добавками речь идет исключительно об общеукрепляющем и оздоровительном действии, но никак не о лечении конкретных заболеваний, поскольку в пищевых добавках и диетических веществах для медицинских целей не содержится терапевтически значимого количества действующего вещества;

- лекарственные средства – вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, получение из крови плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного, растений, минералов, методами синтеза или с применением биологических технологий;

- с учетом того, что такие товары как «пищевые добавки для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей» могут быть отнесены к такой родовой группе как «биологически-активные добавки», они предназначены для иных целей, нежели лекарственные средства;

- розничная торговля БАД осуществляется, преимущественно, через специализированные магазины по продаже диетических продуктов, а также через продовольственные магазины, розничная торговля лекарственными средствами осуществляется аптечными пунктами;

- лекарственные средства, отпускаемые по рецепту ветеринарного врача, подлежат продаже через ветеринарные аптеки и организации, занимающиеся ветеринарной деятельностью;

- согласно требованиям, предъявляемым к упаковке пищевых добавок, на этикетке таких товаров обязательно указывается, что к продаже предлагается именно БАД;

- лекарственные средства, предназначенные для лечения животных, имеют надпись «Для животных»;

- с учетом изложенного можно утверждать, что товары, указанные в перечне заявки №2006706267 и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана международной регистрации №518087, не могут быть признаны однородными, так как данные товары не сопутствуют друг другу в торговле, не являются взаимозаменяемыми и предназначены для различных потребительских групп.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации словесного обозначения «ЭСТРОВЭЛ» по заявке №2006706267/50 в качестве товарного знака в отношении товаров всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии заявителем были представлены распечатки страниц из сети Интернет (сайт <http://vetsintez.com.ua>) на 3 л. [2], материалы, касающиеся препарата «ЭСТРОВЭЛ», на 2 л. [3], копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №518087 и копия уведомления, на 2 л. [4].

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

С учетом даты приоритета (17.03.2006) заявки №2006706267/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные 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 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2006706267/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭСТРОВЭЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты, витаминные препараты, биологические препараты, пищевые добавки для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя другого лица знака по международной регистрации №518087 [1].

Противопоставленный словесный знак «ESTROVET» исполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – препараты фармацевтические и ветеринарные (produits pharmaceutiques et veterinaires).

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставления [1] было установлено следующее.

С учетом того, что словесные элементы «ЭСТРОВЭЛ» и «ESTROVET» [1] выполнены буквами различных алфавитов, русского и латинского, соответственно, следует признать обоснованными доводы заявителя об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

В отношении фонетического сходства, необходимо отметить, что заявленное обозначение и знак [1] включают тождественные по звучанию первые части (ЭСТРО/ESTRO) и сходные в звуковом отношении вторые составляющие словесных элементов (ВЭЛ/VET). Таким образом, наблюдается совпадение большей части звуков (семи из восьми). При этом следует подчеркнуть, что совпадающие звуки расположены в одинаковом порядке и, по сути, выражены буквами различных алфавитов, что оказывает решающее влияние на вывод о фонетическом сходстве данных обозначений.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесных элементов «ЭСТРОВЭЛ» и «ESTROVET» [1] к лексике каких-либо языков служит основанием для вывода о восприятии их потребителями как фантазийных слов. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Довод заявителя о том, что соединение двух значимых элементов «ESTR» (эстрогенные препараты) и «VET» (ветеринария) приводит к образованию описательного обозначения, является неубедительным, поскольку восприятие знака «ESTROVET» [1] в таком качестве средним российским потребителем материалами возражения не доказано.

Что касается сведений, представленных в источнике информации [2], то по мнению коллегии, они не могут быть учтены в качестве материалов, демонстрирующих использование в хозяйственном обороте знака «ESTROVET» [1] по международной регистрации №518087, принадлежащего итальянской компании VETEM S.P.A., поскольку касаются маркировки

ветеринарного препарата обозначением «ЭСТРОвет», произведенного украинской организацией ТОВ «ВЕТСИНТЕЗ».

Из изложенного следует, что в рассматриваемом случае при высокой степени фонетического сходства словесных элементов сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, в связи с чем потребитель может ошибиться в выборе товара нужного ему изготовителя, посчитав, что товары, маркированные заявленным обозначением и знаком [1], принадлежат одному и тому же изготовителю.

В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Вывод об однородности указанной в перечне заявленного обозначения и международной регистрации [1] совпадающей позиции - фармацевтические препараты (фармакология – наука о лекарственных и других биологически активных веществах и об их действии на организм человека и животного, «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 880) является очевидным и заявителем не оспаривается.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

С учетом вышеизложенного при установленной высокой степени сходства заявленного обозначения и знака [1] коллегией были признаны однородными представленные в перечне международной регистрации фармацевтические препараты и следующие товары заявленного перечня: витаминные препараты, биологические препараты, пищевые добавки для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей. При отнесении перечисленных товаров к категории однородных коллегией учитывалось то обстоятельство, что вышеперечисленные товары могут

иметь сходные условия реализации (могут реализовываться через аптеки), что повышает опасность смешения обозначений.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение «ЭСТРОВЭЛ» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаком «ESTROVET» [1], что приводит к выводу о несоответствии обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.04.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 10.01.2007.