

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, рассмотрела возражение от 05.08.2010, поданное Акционерным обществом «Гриндекс», Латвия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «АНАСТРОЛ» по свидетельству №404024, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «АНАСТРОЛ» по заявке №2008739948/50 с приоритетом от 26.12.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.03.2010 за №404024 на имя Абди Ибрахим Илач Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, Решитпаша Махаллеси Эски Бююкдере Джаддеси No: 4 34467 Маслак- Сарьер- Стамбул, Турция (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты.

Товарный знак по свидетельству №404024 представляет собой словесное обозначение «АНАСТРОЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.08.2010, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №404024 произведена с нарушением требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «АНАСТРОЛ» сходен до степени смешения со знаком «АКСАСТРОЛ» по международной регистрации №965625, правовая охрана которому была ранее предоставлена на территории Российской Федерации лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении отмечено, что сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком по международной регистрации №965623 определено на основании фонетического и графического критериев сходства.

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена с нарушением основополагающих принципов выбора названий лекарственных препаратов, установленных Методическими рекомендациями по рациональному выбору названий лекарственных средств (далее – Методические рекомендации), запрещающих регистрацию в качестве названий лекарственных препаратов обозначений, идентичных или графически и/или фонетически сходных с названиями ранее зарегистрированных лекарственных препаратов, различающихся по составу и действию, а также названий, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, вероятность чего в отношении сходных обозначений особенно велика. Общее правило Методических рекомендаций состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. В рассматриваемом случае сравниваемые обозначения различаются двумя звуками при совпадении семи букв.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 404024 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия публикации из базы данных ВОИС знака по международной регистрации №965623;
- копия публикации товарного знака №404024;
- копия свидетельства о регистрации лекарства №08-0197 от 25.09.2008 в Латвии с переводом;
- образцы упаковок с заверенным переводом;
- копии заключения сектора научного анализа информации научно-аналитического отдела от 05.02.2009 и заключения отдела унификации и обработки

данных центра управления документооборотом и унификации данных от 01.06.2010 ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 05.08.2010, о чем свидетельствует почтовое уведомление о вручении, полученное им 06.09.2010, имеющееся в материалах дела, однако отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (26.12.2008) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 404024 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003, в части, не противоречащей Кодексу (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 международными 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 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №404024 представляет собой словесное обозначение «АНАСТРОЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №965623 также представляет собой словесное обозначение «АКСАСТРОЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, тождественных товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака, в силу чего их однородность не вызывает сомнений.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по признакам сходства показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения АНАСТРОЛ и АКСАСТРОЛ характеризуются наличием трех слогов, последний из которых совпадает по составу букв и звуков. В начальной части сравниваемых слов также присутствует совпадение первой буквы и звука «А». В целом в оспариваемом знаке, состоящем из восьми букв, семь букв совпадают с буквами противопоставленного знака. При этом совпадающие буквы (звуки) имеют одинаковое расположение по отношению друг к другу. Следует отметить также полное совпадение состава гласных звуков в сравниваемых словах.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что упомянутые в возражении Методические рекомендации носят именно рекомендательный характер и не могут служить основанием для запрета в регистрации названий лекарственных средств в качестве товарных знаков, вместе с тем общее правило, изложенное в Методических рекомендациях, принимается во внимание при анализе сходства обозначений, предназначенных для маркировки лекарственных средств. В данном случае различие между сравниваемыми словами в две буквы служит дополнительным аргументом для вывода об их фонетическом сходстве.

Вывод о фонетическом сходстве словесных обозначений «АНАСТРОЛ» и «АКСАСТРОЛ» усиливается их визуальным сходством за счет использования заглавных букв стандартного шрифта русского алфавита, одинакового расположения одних и тех же букв по отношению друг к другу, использования одинакового черно-белого цветового сочетания при написании слов, что формирует у потребителя сходное общее зрительное впечатление при их восприятии.

Отсутствие семантики в сравниваемых словах «АНАСТРОЛ» и «АКСАСТРОЛ» не позволяет использовать семантический критерий сходства, что дополнительно усиливает значение фонетического и визуального признаков сходства. Совпадающая часть слов «-СТРОЛ» в сравниваемых обозначениях не является частотным отрезком, несущим в себе какую-либо фармацевтическую или иную информацию о лекарственных препаратах, маркируемых этими обозначениями, что служит дополнительным аргументом в пользу общего вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным знаком по международной регистрации №965623, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «АНАСТРОЛ» по свидетельству №404024 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 05.08.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 404024 недействительным полностью.**