

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2009, поданное Эмилин Фармасьютикалс Инк., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 349589, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007707482/50 с приоритетом от 20.03.2007 зарегистрирован 08.05.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №349589 на имя Открытого акционерного общества «Щелковский витаминный завод», Московская область, в отношении товаров 05 класса МКТУ. В результате регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного в Роспатенте 11.08.2008 за № РД0039389, правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «Валента-Интеллект», Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак «Exetta» является словесным, выполненным стандартным шрифтом английского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 15.12.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 349589 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «BYETTA» по свидетельству № 309248 с более ранним приоритетом от 01.04.2005, зарегистрированным на имя Эмилин Фармасьютикалс Инк., в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходны по фонетическому и графическому признаку сходства;

- в соответствии с Методическими рекомендациями по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации 01.07.2003, общее правило проверки заявленных названий на графическое и фонетическое сходство состоит в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять три и более букв (знаков) в любом сочетании. Сравнимые обозначения имеют отличия только в две буквы;

- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Exetta» по свидетельству №349589 полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с доводами возражения 27.02.2010, представил отзыв на возражение от 14.12.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- при регистрации оспариваемого товарного знака была проведена экспертиза на соответствие заявленного обозначения требованиям законодательства, по мнению экспертизы, товарный знак по свидетельству № 309248 не препятствовал его регистрации;

- сравниваемые товарные знаки отличаются по фонетическому критерию сходства и общему зрительному впечатлению;

- лекарственные средства Экзетта и БАЕТТА имеют специфическое назначение – являются гипогликемическими лекарственными средствами, отпускаются только по рецепту врача;

- несмотря на принадлежность к одной клинико-фармакологической группе лекарственных средств, препараты, маркированные товарными знаками Экзетта и БАЕТА, среди специалистов, потребителей в силу фонетического, графического различий этих товарных знаков, не смешиваются.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (20.03.2007) поступления заявки №2007707482/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «Exetta» является словесным, выполненным стандартным шрифтом строгими буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «BYETTA» также является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа противопоставленных товарных знаков было установлено, что указанные знаки имеют отличия в звучании отчетливо произносимых начальных частей (бай/экз), что имеет большое значение при восприятии словесных двухсложных обозначений поскольку основное внимание уделяется начальным частям слов. Следовательно, сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому фактору сходства.

Обозначения «exetta» и «byetta» не имеют лексических значений, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами одного алфавита, однако, графический фактор сходства имеет второстепенное значение.

Учитывая разоличия знаков по фонетическому критерию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что оспариваемый товарный знак в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком и не является сходным с ним.

Поскольку сравниваемые товарные знаки признаны несходными отсутствует вероятность смешения их потребителями, и, следовательно, проведение анализа однородности товаров 05 класса МКТУ является нецелесообразным.

Что касается ссылки лица подавшего возражение на «Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств», то указанные рекомендации не являются нормативным актом при проведении анализа на тождество и сходство товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №349589.