

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 27.12.2005 против действия регистрации № 191834 товарного знака «ЦЕФАМАБОЛ», поданное фирмой Merck KGaA, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемая регистрация № 191834 произведена 21.03.2000 по заявке № 2000703364/50 с приоритетом от 18.02.2000, в отношении товаров и услуг 05, 16, 35, 42 классов МКТУ на имя ООО «АБОЛмед», Москва. В соответствии с договором уступки товарного знака, зарегистрированным в установленном порядке 07.04.2003 за № 30161, в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 191834 является Лимонов Виктор Львович, 121374, Москва, ул. Ращупкина, 10, кв. 62 (далее - правообладатель).

Зарегистрированное обозначение по свидетельству № 191834 представляет собой вымышленное слово «ЦЕФАМАБОЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.12.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 191834 товарного знака «ЦЕФАМАБОЛ» частично произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон).

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем двух товарных знаков: регистрация № 69003 «ЭНЦЕФАБОЛ» и международная регистрация № 682668 «ЭНЦЕФАБОЛ» с более ранним приоритетом от 29.10.1980 и от 23.05.1997, соответственно, зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Возражение от 27.12.2005 мотивировано следующими доводами:

- товарные знаки «ЦЕФАМАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ» являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку, поскольку они характеризуются наличием совпадающих звуков (приблизительно 80 % звуков,

которые имеют одинаковое расположение), сходным составом гласных и согласных, одинаковым количеством слогов, одинаковым ударением на последний слог;

- рассматриваемые знаки производят одинаковое впечатление, так как они выполнены стандартным шрифтом, заглавными печатными буквами русского алфавита. Черно-белое цветовое сочетание является идентичным. Буквы в сравниваемых обозначениях имеют сходное расположение;

- ввиду того, что обозначения «ЦЕФАМАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ» являются вымышленными словами, их сравнение по смысловому критерию сходства не представляется возможным;

- товарный знак «ЭНЦЕФАБОЛ» по свидетельству № 69003 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «лекарства», международная регистрация № 682668 знака «ЭНЦЕФАБОЛ» - для товаров того же класса «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты». Оспариваемый знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; химико-фармацевтические препараты», которые имеют аналогичное назначение, условия сбыта и круг потребителей. Следовательно, имеет место однородность товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков;

- таким образом, товарный знак «ЦЕФАМАБОЛ» по свидетельству № 191834 является сходным до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками «ЭНЦЕФАБОЛ» в отношении однородных товаров.

С учетом изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации № 191834 товарного знака «ЦЕФАМАБОЛ» недействительной частично в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, не воспользовался своим правом направить в Палату по патентным спорам отзыв на возражение от 27.12.2005.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом приоритета заявки № 2000703364/50 на регистрацию товарного знака «ЦЕФАМАБОЛ» правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Пункт 2.4(1) Правил повторяет вышеизложенную норму Закона.

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.

Пунктом 14.4.2.2. Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (пункт 14.4.3 Правил).

При оценке сходства обозначений также следует учитывать Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, созданные на основе Правил и обобщающие сложившуюся правоприменительную практику Патентного ведомства. См. Грешнева Н.П., Орлова В.В., Методические рекомендации по проверке

заявленных обозначений на тождество и сходство (издание 2-е). – М.: ИНИЦ Роспатента. 1999 (далее – Методические рекомендации).

Согласно пункту 4.2.1.3. Методических рекомендаций в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, они не носят описательного характера. К слабым элементам относятся, в частности, форманты типа –мат, - **ол**, -дент, -кард и т.п.

Оспариваемый товарный знак «ЦЕФАМАБОЛ» является словесным обозначением, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Слово «ЦЕФАМАБОЛ» является изобретенным, смыслового значения не имеет.

Противопоставленные словесные знаки «ЭНЦЕФАБОЛ» тоже представляют собой обозначения, выполненные стандартным шрифтом русского алфавита. Семантическое значение у слова «ЭНЦЕФАБОЛ» отсутствует.

Сопоставление слов «ЦЕФАМАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ» показывает, что начальные слоги данных обозначений, на которых в первую очередь фокусируется внимание потребителей, а именно: слоги «ЭН-» и «ЦЕ-» абсолютно различны. Совпадение конечных слогов не оказывает существенного влияния на сходство обозначений, поскольку конечные части обозначений «ЦЕФАМАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ» относятся к формантам, т.е. к слабым элементам знаков. В центральной части обозначений имеются слоги «ФА-МА» и «ЦЕ-ФА», при этом одинаковые слоги «ЦЕ» не имеют совпадающего расположения.

Таким образом, не может быть признан убедительным довод возражения о фонетическом сходстве товарных знаков «ЦЕФАМАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ».

Для словесных обозначений, выполненных стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме, и лишенных смыслового значения, именно фонетический критерий сходства является решающим для окончательного вывода об отсутствии сходства сравниваемых знаков.

В силу того, что сопоставляемые товарные знаки не являются сходными, проведение анализа однородности товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в перечнях вышеуказанных регистраций, представляется нецелесообразным.

Таким образом, регистрация № 191834 товарного знака «ЦЕФАМАБОЛ» полностью удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пунктов 2.4(1), 14.4.2 Правил.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 27.12.2005, оставить в силе действие регистрации № 191834 товарного знака «ЦЕФАМАБОЛ».