

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 20.12.2007, поданное компанией «Ратиофарм ГмбХ», Германия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 16.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака «Флуконом» по заявке № 2006714024/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «Флуконом» по заявке № 2006714024/50 с приоритетом от 26.05.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя компании «Ратиофарм ГмбХ», Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Флуконом» - фантазийное слово, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В решении экспертизы сделан вывод о том, что заявленное обозначение «Флуконом» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что, по мнению экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«ФЛЮКАНОЛ» по свидетельству № 206326, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя «АДЖИО ФАРМАСЬЮТИКЛС ЛТД», Индия. Экспертиза отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически сходными, различие согласных звуков в конце слов при подобии звучания начальных частей не вносит достаточной различительной способности. Фонетическое подобие играет решающую роль при определении сходства словесных товарных знаков, т.к. они предназначены для звукового воспроизведения и восприятия.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 21.12.2007, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы и приводит следующие доводы:

- сравниваемые обозначения состоят из трёх слогов и содержат несколько совпадающих и одинаково расположенных согласных букв; несмотря на это, имеются различия между сравниваемыми обозначениями, благодаря которым их звуковое восприятие существенно различается:

- обозначения не содержат ни одного совпадающего слога;
- гласные буквы первых двух слогов сравниваемых обозначений не совпадают;
- гласные буквы первых слогов обозначений являются парными, а гласные буквы вторых слогов – нет;
- доминирующие слоги, т.к. на них падает ударение, являющиеся третьими слогами обозначений, а именно: «норм» и «НОЛ» соответственно заявленного и противопоставленного обозначений, существенно отличаются, что отмечено и в решении экспертизы;
- отсутствует вхождение одного обозначения в другое;
- фонетическая длина обозначений различна - обозначения состоят из разного количества букв;

- решающим фактором для установления сходства до степени смешения словесных обозначений является общее звуковое восприятие сравниваемых обозначений; при этом заявленное обозначение «Флуконом» можно

охарактеризовать как «твёрдое», сильное слово, благодаря наличию в его составе только гласных, придающих каждому слогу твёрдость в звучании, а товарный знак «ФЛЮКАНОЛ» - как «мягкое» слово; наличие на конце заявленного обозначения сильного элемента «норм», на которое падает ударение, дополнительно усиливает фонетическое отличие заявленного обозначения «Флуконоорм» от противопоставленного товарного знака «ФЛЮКАНОЛ»;

- фармацевтический препарат «Флуконоорм» легально производится и реализуется дочерней компанией заявителя, в процессе рассмотрения заявки экспертизе было представлено Письмо-согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака «Флуконоорм» от дочерней компании заявителя Ратиофарм Индия Пвт Лимитед.

На основании изложенного заявитель делает вывод о том, что заявленное обозначение «Флуконоорм» не противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона и просит удовлетворить возражение и отменить решение экспертизы.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (26.05.2006) заявки № 2006714024/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает указанные выше 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 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 другого лица, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 закона).

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 пунктом (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение «Флуконом» является словесным, выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквой «Ф».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 206326 представляет собой словесное обозначение «ФЛЮКАНОЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений по фонетическому фактору сходства показал следующее.

Заявленное обозначение «Флуконом» состоит из 9 букв/звуков: ф, л, у, к, о, н, о, р, м и трёх слогов: флу-ко-ном. Противопоставленный товарный знак «ФЛЮКАНОЛ» состоит из 8 букв/звуков: ф, л, ю, к, а, н, о, л и трёх слогов: флю-ка-нол.

Звуковое сходство сравниваемых обозначений обусловлено одинаковым количеством слогов и близким количеством букв (9 и 8) в обозначениях, сходством звучания совпадающих слогов (флу-ко и флю-ка), расположенных в

начальной части слов, с которых начинается фонетическое восприятие обозначений, тождественностью состава согласных в первых двух слогах и их расположением (*ф, л, к* и *ф, л, к*), близостью состава гласных и их расположением (*у, о*) и (*ю, а*), причем буквы «о» и «а» занимают безударную позицию и близки по произношению. Последние слоги сравниваемых обозначений хотя и состоят из разного количества букв: *н, о, р, м* и *н, о, л* соответственно, однако содержат тождественные первые буквы /звуки: *н, о*. Однако различие в последних буквах в совокупности с остальными признаками не обеспечивает качественно разное звучание слов сопоставляемых обозначений с учётом сходства начальной части, занимающей доминирующее положение, что позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства показал, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита: строчными буквами с заглавной буквой *Ф* в заявленном обозначении и заглавными буквами в противопоставленном товарном знаке). Использование стандартных шрифтов и отсутствие оригинальности графического исполнения словесных элементов, близкое количество букв (9 и 8 соответственно) позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным товарным знаком в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак представляют собой изобретенные слова, в целом не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных смысловых значений. Сказанное не позволяет провести оценку по смысловому фактору сходства указанных обозначений.

В ситуации, когда словесное обозначение не имеет смыслового значения, решающим является его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем, тогда как его внешний вид требует более детального осмысливания.

Таким образом, заявленное обозначение «Флуконоорм» и противопоставленный товарный знак «ФЛЮКАНОЛ», несмотря на их отдельные отличия в звуковом и визуальном восприятии, являются сходными, поскольку ассоциируются в целом.

Анализ перечней товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «ФЛЮКАНОЛ» и испрашивается регистрация заявленного обозначения, показал, что товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации № 206326 и в заявке № 2006714024/50 «фармацевтические препараты», являются тождественными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении тождественных товаров.

Тождественность товаров, указанных в перечне регистрации № 206326 и в заявке № 2006714024/50, усиливает возможность смешения в гражданском обороте товаров, маркированных противопоставленным товарным знаком и заявленным обозначением.

Относительно письма-согласия, представленного заявителем на стадии экспертизы заявленного обозначения, необходимо отметить, что, как указано в абзаце 4 пункта 1 статьи 7 Закона, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается лишь с согласия правообладателя. Письмо-согласие, представленное компанией Ратиофарм Индия Pvt.Лимитед, не является таковым, поскольку правообладателем противопоставленного товарного знака является фирма АДЖИО ФАРМАСЬЮТИКЛС ЛТД. Какие-либо документы, свидетельствующие о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил право компании Ратиофарм Индия Pvt.Лимитед давать письмо-согласие, представлены не были.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решил:

Отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 16.10.2007.