

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 29.06.2005 против регистрации №262938 товарного знака, поданное компанией Novartis AG, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002719339/50 с приоритетом от 19.09.2002 зарегистрирован 03.02.2004 за №262938 на имя Сэгмел Инк., США (далее—правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты для лечения опорно-двигательного аппарата».

Товарный знак №262938 представляет собой словесное обозначение «THERAFLEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.06.2005 изложено мнение о том, что регистрация №262938 товарного знака «THERAFLEX» противоречит требованиям, установленным пунктом 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 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «THERAFLEX» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, международной регистрацией №2R232246 знака «THERAFLU» и товарным знаком «ТЕРАФЛЮ» по свидетельству №204636;

- сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на фонетическом сходстве их начальных частей «THERAFL-/ТЕРАФЛ-» и графическим сходством;

- товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, относятся к товарам, в отношении которых смешение знаков наиболее опасно.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №262938 товарного знака недействительной полностью.

К возражению приложены следующие источники информации:

- 1) Инструкция по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков, М., 1980 [1];

2) Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, М., 1999 [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, был представлен Отчет Аналитического центра Юрия Левады, М., 2006 [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

- сопоставляемые знаки «THERAFLEX» и «THERAFLU», «ТЕРАФЛЮ» не являются сходными ни по фонетическому, ни по смысловому критериям сходства;
- данный вывод основан на различии сильных частей «-FLEX» (сгибать, гнуть) и «-FLU/-ФЛЮ» (грипп) сравниемых знаков, поскольку начальная часть «THERA-/ТЕРА-» (начальная часть слова «терапия») является слабой и используется разными производителями при маркировке товаров 5 класса МКТУ;
- медицинские препараты «THERAFLEX/ТЕРАФЛЕКС» и «THERAFLU/ТЕРАФЛЮ» имеют различное назначение и не смешиваются, о чем свидетельствует их регистрация Минздравом РФ в качестве лекарственных средств.

К отзыву приложены:

- 4) Новейший словарь иностранных слов и выражений, М., «АСТ», 2002 [4];
- 5) Англо-русский словарь. В.К. Мюллер [5];
- 6) Информация о регистрациях товарных знаков, содержащих словесную часть «THERA-/ТЕРА-» [6].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем были представлены:

- 7) Регистрационное удостоверение № П № 015287/01 от 09.10.2003 [7];
- 8) Справки об объемах выпуска и затратах на рекламу лекарственного средства «THERAFLEX/ТЕРАФЛЕКС» [8].

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

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 №2002719339/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №262938 представляет собой словесное обозначение «THERAFLEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные международная регистрация №2R232246 «THERAFLU» и товарный знак «ТЕРАФЛЮ» по свидетельству №204636 также являются словесными обозначениями, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно.

Анализ сопоставляемых знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «THERAFLEX» и противопоставленные знаки «THERAFLU», «ТЕРАФЛЮ» содержат в своем составе начальную часть «THERA-/ТЕРА-», представляющую собой формант, то есть слабый элемент, содержащийся в товарных знаках разных правообладателей (см. товарные знаки №185044 «ТЕРАФТАЛ», №74399 «ТЕРА-МЕД», №185454 «ТЕРАЛЕН», №158471 «ТЕРАДОЛ», №543286 «THERAPIN», №656034 «THERADOL», №R414752 «THERAMEX», №R590010 «THERABEL», №811027 «THERACUTIX» и др.), в силу чего не способный индивидуализировать товары 05 класса МКТУ различных производителей.

Таким образом, сопоставляемые знаки должны сравниваться на основании сходства их сильных частей, то есть обозначений «-FLEX» и «-FLU/-ФЛЮ».

Анализ звукового сходства этих обозначений показал, что они являются короткими и односложными, в которых произношение каждой буквы имеет определяющее значение при установлении звукового сходства. В связи с этим, наличие в конце обозначений отчетливо произносимых разных по звучанию букв «-EX» и «-U/-Ю», находящихся под ударением, позволяет сделать вывод о различии сопоставляемых знаков по фонетическому критерию сходства.

Словесные обозначения «THERAFLEX» и «THERAFLU», «ТЕРАФЛЮ» в целом не имеют словарных смысловых значений. Вместе с тем при определении их смыслового восприятия необходимо отметить, что их сильные части «FLEX» (транслитерация «ФЛЕКС») и «FLU» (транслитерация «ФЛЮ») являются значимыми словами английского языка со значениями «сгибать, гнуть» и «грипп» [5] соответственно, способными ассоциироваться с предназначением данных лекарственных средств, что обуславливает вывод об их семантическом отличии.

Что касается графического исполнения обозначений с точки зрения использования оригинального шрифта или особенностей в расположении букв, то данные признаки не могут считаться определяющими при установлении сходства знаков в целом, поскольку сопоставляемым обозначениям ни один из указанных характерных признаков для визуального восприятия не присущ.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что исключает вывод о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, Отчета Аналитического центра Юрия Левады, М., 2006 [3] необходимо отметить, что

проведенное в нем сравнение слов «THERAFLEX»/«ТЕРАФЛЕКС» и «THERAFLU»/«ТЕРАФЛЮ» проведено без учета приведенных в перечне товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых они используются.

Однако даже при этом, согласно представленным данным, количество респондентов, которые «перепутали» слова «THERAFLEX»/«ТЕРАФЛЕКС» и «THERAFLU»/«ТЕРАФЛЮ» составило приблизительно 15% опрошенных.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражение от 28.06.2005 и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №262938.**