

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 16.09.2009, поданное компанией САНОВЕЛ ИЛАЧ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007729794/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007729794/50 с приоритетом от 27.09.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**nofrexan-sanovel**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 24.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**Neorexan**» по международной регистрации №891164 для однородных товаров 05 МКТУ, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.06.2009, указав в нем следующие доводы:

- заявленное обозначение «**nofrexan-sanovel**» предназначено для торгового наименования лекарственного средства по международному непатентованному названию (МНН) Нимесулин, которое в настоящее время находится на регистрации в Росздравнадзоре РФ в завершающей стадии, и показано к применению при остеоартрите, остеоартрозе, бурсите и воспалительных процессах при травмах, в послеоперационном периоде, гинекологических и инфекционно-воспалительных заболеваниях.;

- противопоставленный знак «**Neorexan**» является названием гомеопатического лекарственного средства, показанного в качестве успокаивающего, которое не только не зарегистрировано и не используется на территории России, но и не будет зарегистрировано в Росздравнадзоре, поскольку в России уже имеет регистрацию в качестве торгового наименования лекарственное средство Нифрексан-сановель (МНН Нимесулин).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке №2007729794/50.

К возражению приложены копия Экспертного заключения №ЭЗ-46071 от 29.07.2008 ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора и копия Заключения от 25.09.2007 ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.09.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и 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.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение включает в себя два словесных элемента «**nofrexan-sanovel**», соединенных дефисом, которые выполнены стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «**Neorexan**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «N».

Слова «**nofrexan-sanovel**» и «**Neorexan**» не являются лексическими единицами какого-либо языка и рассматриваются как изобретенные слова, не имеющие смыслового значения. Вместе с тем, слово **sanovel**, входящее в состав заявленного обозначения, совпадает с частью фирменного наименования заявителя, который хорошо известен на российском фармацевтическом рынке, как производитель лекарственных средств и владелец серии товарных знаков, в основу которых положен это словесный элемент.

Анализ заявленного обозначения «**nofrexan-sanovel**» и противопоставленного знака «**Neorexan**» показал отсутствие между ними фонетического сходства, поскольку, несмотря на близкий состав звуков в словах «**nofrexan**» и «**Neorexan**», расположенных в одинаковой последовательности [н, г, е, х, а, н], наличие дополнительного слова «**sanovel**» в заявленном обозначении существенно влияет как на фонетику, добавляя звуки при произношении, так и на визуальное восприятие знаков.

Поскольку сравниваемые словесные элементы «**nofrexan-sanovel**» и «**Neorexan**» являются изобретенными словами, не имеющими смыслового значения, анализ их на сходство с точки зрения семантики не может быть проведен, что увеличивает значение других факторов сходства.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки имеют различное произношение и вызывают в сознании потребителя различное общее зрительное впечатление, т.е. они не ассоциируются друг с другом и не сходны до степени смешения.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2007729794/50, и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №891164, показал, что они относятся к

одному родовому понятию – лекарственные средства. Вместе с тем, принимая во внимание несходство сравниваемых обозначений, а также то, что эти лекарственные средства относятся к разным фармакотерапевтическим группам (**Neorexan** - гомеопатический препарат, **nofrexan-sanovel**, основным действующим веществом которого является нимесулид - нестероидное противовоспалительное противоревматическое средство), маркировка ими товаров 05 класса МКТУ не приведет к смешению знаков на рынке.

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «**«nofrexan-sanovel»»** по заявке №2007729794/50 не удовлетворяет условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака нельзя признать обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.09.2009, отменить решение Роспатента от 24.06.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007729794/50 в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

05 - фармацевтические препараты.

Г

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.