

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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), рассмотрела возражение от 06.08.2007, поданное фирмой Санофи Авентис, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака по свидетельству № 320787, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ЭКОСИЛ» с приоритетом от 08.12.2005 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.02.2007 за № 320787 на имя Закрытого акционерного общества «Полисорб», г.Челябинск (далее - правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам оспариваемый товарный знак представляет собой искусственно образованный словесный элемент «ЭКОСИЛ», выполненный стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 320787 оспариваемого товарного знака 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, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 320787 сходен до степени смешения со знаком «ЕХАСУЛ» по международной регистрации № 492155 [1] и знаком «ЭКЗАСИЛ» по международной регистрации № 628434 [2], зарегистрированными ранее на имя Санофи Авентис, Франция.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЭКОСИЛ» состоит из 6 букв: Э, К, О, С, И, Л, 5 из которых совпадают с буквами противопоставленного знака «ЭКЗАСИЛ» [2], буква О, не входящая в состав знака «ЭКЗАСИЛ», является альфа-фонетической парой букве А этого знака; таким образом, 5 из 6 звуков полностью совпадают, а 6-ой звук является очень близким, расположение звуков идентично, идентичны начальные и конечные части слов;

- оспариваемый товарный знак и знак «ЭКЗАСИЛ» [2] выполнены заглавными буквами одного алфавита – кириллицы, одного цвета и имеют практически одинаковую длину, совпадающие начальные и конечные части, в связи с чем общее зрительное впечатление очень близко, что определяет графическое сходство сравниваемых знаков;

- сравниваемые товарные знаки являются изобретёнными словами, не имеющими смыслового значения; в этом случае основным критерием сходства следует считать фонетический критерий;

- таким образом, сравниваемые знаки очень близки фонетически, что при отсутствии семантики слов и какого-либо запоминающегося графического элемента позволяет считать сравниваемые обозначения сходными до степени смешения;

- знак «ЕХАСУЛ» [1] зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, ветеринарные, гигиенические и диетические для медицинских целей, материалы перевязочные, дезинфицирующие средства», знак «ЭКЗАСИЛ» [2] зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты»; товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, также относятся к товарам 05 класса МКТУ и являются однородными товарам, указанным в перечне противопоставленных знаков, т.к. представляют собой фармацевтические препараты и изделия, т.е. относятся к товарам одного рода, имеют одно назначение, одни и те же условия реализации;

- необходимо учесть, что при оценке сходства знаков, предназначенных для маркировки товаров медицинского назначения, следует соблюдать более строгий

подход, т.к. смешение товарных знаков в этой сфере может привести к опасным последствиям для здоровья людей и животных.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 320787.

К возражению представлены копии следующих материалов:

- результаты перевода слова ЕХАСУЛ с английского, немецкого, французского, испанского, итальянского языков на русский с помощью online Переводчика Компании ПРОМТна 5л. [3];

- результаты поиска значения слова ЭКЗАСИЛ и ЭКОСИЛ при помощи поискового аппарата Яндекс на 2л. [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение против регистрации товарного знака по свидетельству № 320787, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- представленный лицом, подавшим возражение, анализ не соответствует действительности по следующим причинам:

- при фонетическом разборе слов:

- отсутствует близость звуков, составляющих обозначения ЭКОСИЛ – И К А С И Л и ЭКЗАСИЛ – И Г З А С И Л;

- расположение близких звукоочетаний приходится только на последний слог;

- наличие совпадающего слога в конце слова (СИЛ) не говорит о том, что это близкие до степени смешения слова;

- отсутствует близость состава согласных;

- при произношении отсутствует вхождение одного обозначения в другое;

- в сравниваемых словах совпадают пять из семи звуков, при этом два несовпадающих звука являются звонкими и чётко слышны при произношении, что делает данные слова при слуховом восприятии совершенно разными;

- при визуальном анализе данные слова не сходны до степени смешения, т.к. во-первых, слово ЭКЗАСИЛ длиннее слова ЭКОСИЛ, а во-вторых, буква О, не входящая в состав знаков ЭКЗАСИЛ и ЕХАСУЛ, является лишь альфа-фонетической парой букве А; в слове ЭКЗАСИЛ отсутствует буква З;

-слово ЭКОСИЛ образовано от слова ЭКО-, в переводе с латинского языка – чистый, и слова «силициум» – название химического элемента, т.е. изначально слово состоит из двух корней: ЭКО и СИЛ, смысловое значение слова – экологический силициум; в словах ЕХАСУЛ и ЭКЗАСИЛ ЕХ- и ЭКЗ- являются приставкой, в переводе с греческого обозначающей «из», «вне»; следовательно, слова ЭКОСИЛ и ЭКЗАСИЛ /ЕХАСУЛ ассоциируются с совершенно разными понятиями;

- у сравниваемых товарных знаков классификация товаров в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг не пересекается, а товары не являются однородными.

Руководствуясь вышеизложенным, правообладатель считает требования о признании полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «ЭКОСИЛ» не обоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Лицо, подавшее возражение, представило на заседании коллегии распечатку поиска знака, сходного со знаком «ЕХАСУЛ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (08.12.2005) заявки № 2005731710/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии со статьёй 1 Закона товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних

юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения их 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 подпунктах (а - в) 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 (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 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. 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 представляет собой слово "ЭКОСИЛ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 492155 [1] является словесным и представляет собой слово «EXASYL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 628434 также является словесным и представляет собой слово "ЭКЗАСИЛ" [2], выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Оспариваемый и противопоставленный [2] товарные знаки не являются лексическими единицами русского языка, а знак [1] – не является лексемой какого-либо иностранного языка, в связи с чем анализ сопоставляемых знаков по семантическому фактору сходства не представляется возможным.

Вместе с тем следует отметить, что начальная часть оспариваемого товарного знака ЭКО- - первая часть сложных слов со значением «экологический» (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.1514). Вторая часть слова –СИЛ не имеет конкретного значения. Каких-либо доказательств тому, что эта часть слова указывает на силициум – кремний, правообладателем представлено не было. Начальная часть слова «ЕХАСУЛ» «ЕХ» [eks-] имеет два значения: 1) *указывает на изъятие, исключение* и т.п. из-, вне-; 2) *бывший, прежний* (Новый англо-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1996, с.246 [5]). СУЛ – не имеет конкретного значения.

Таким образом, в целом слова ЭКОСИЛ и ЕХАСУЛ, ЭКЗАСИЛ [1], [2] не имеют конкретного смыслового значения и являются фантазийными.

Анализ сравниваемых знаков по фонетическому фактору сходства показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из 6 букв/звуков: Э, К, О, С, И, Л; противопоставленные знаки состоят из следующих букв/звуков: Е, Х, А, С, У, Л [1] и Э, К, З, А, С, И, Л [2] соответственно. Следует отметить, что начальная часть слова ЕХАСУЛ [1] читается как ЭКС (в соответствии с фонетической транскрипцией - [eks-] [5]), а не ИГЗ, как указывает правообладатель. Следовательно, у сравниваемых слов 5 букв/звуков Э, К, С, И, Л тождественны, причём расположены в том же порядке по отношению друг к другу. Буква О слова ЭКОСИЛ является альфа-фонетической парой букве А слов ЕХАСУЛ и ЭКЗАСИЛ, т.е буквы О и А являются фонетически очень близкими. Необходимо подчеркнуть, что тождественны два первых (ЭК) и три последних звука (СИЛ). Совпадение начальной и конечной частей сопоставляемых обозначений, занимающих доминирующее положение в слове, обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Оспариваемый и противопоставленный знак [2] выполнены заглавными буквами русского алфавита, противопоставленный знак [1] - заглавными буквами латинского алфавита. Некоторое отличие в шрифтовом исполнении оспариваемого и противопоставленного знаков [2] не имеет существенного значения на восприятие знаков, т.к. в целом сравниваемые знаки производят одинаковое зрительное впечатление, обусловленное ещё и близким количеством букв, из которых состоят знаки: 6 и 7 соответственно.

Следовательно, сравниваемые знаки являются графически сходными.

Фонетическое и графическое сходство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков.

Оспариваемый и противопоставленные знаки предназначены для маркировки товаров 05 класса МКТУ, которые являются тождественными, например, «препараты фармацевтические», или однородными, т.к. все товары, указанные в перечнях регистраций сопоставляемых знаков, предназначены для медицинских целей, т.е. относятся к товарам одного рода, имеют одно назначение, одни и те же условия реализации.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.08.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 320787 недействительным полностью.