

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 18.02.2010, поданное ЭЙСАЙ Ар энд Ди Менеджмент Ко., Лтд., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008701347/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008701347/50 с приоритетом от 22.01.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды; капсулы для фармацевтических целей; марля перевязочная; капсулы незаполненные для фармацевтических целей; повязки глазные, используемые в медицинских целях; прокладки ушные; прокладки гигиенические женские; тампоны гигиенические женские; салфетки; подушечки гигиенические; трусы гигиенические женские; вата гигроскопическая; пластыри клейкие; бандажи перевязочные; коллодий для фармацевтических целей; подушечки, используемые при кормлении; материалы для зубных слепков; цементы зубные; материалы абразивные стоматологические; мастики для зубов; браслеты для медицинских целей; пленки гигиенические для страдающих недержанием; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; лактоза; порошок молочный для младенцев».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BALIZEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 23.12.2009 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ «материалы для зубных слепков, цементы зубные, материалы абразивные стоматологические, мастики для зубов». В отношении другой части заявленных товаров заявленному обозначению было отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «БАЛИЗ BALYSUM» по свидетельству №327623 с приоритет от 01.02.2005, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя ООО «Бализ Фарм», 350027, г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Мира, 4б.

В возражении от 18.02.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- противопоставленный знак «БАЛИЗ BALYSUM» состоит из двух слов, из 12 букв и 12 звуков, а заявленное обозначение «BALIZEN» - из 7 букв и 7 звуков. Наличие второго словесного элемента в противопоставленном товарном знаке, а также наличие букв «EN» (звуков «ЕН») в заявленном обозначении существенно влияет на их фонетическое восприятие и придает им звучание, отличное от звучания друг друга;

- сравниваемые обозначения имеют разницу в графическом исполнении. Заявленное обозначение состоит из одного слова, выполненного утолщенным шрифтом, противопоставленный знак состоит из двух слов, расположенных друг над другом и выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и

русского алфавитов. Сравнимые обозначения включают различные буквы латинского алфавита – «EN» и «YSUM»;

- являясь фантазийными, сравнимые обозначения не могут быть сравнены по семантическому критерию;

- согласно «Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств», изданных Министерством здравоохранения РФ, Департаментом государственного контроля лекарственных средств, ФГУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», при проверке названий лекарственных средств на графическое и фонетическое сходство различия между сравниваемыми названиями должны составлять три и более буквы (знаков) в любом сочетании. Различие между сравниваемыми обозначениями составляет более трех букв (9 букв) – BALIZEN – БАЛИЗ BALYSUM, в связи с чем их можно признать несходными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2008701347/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.01.2008) поступления заявки №2008701347/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками

других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

Заявленное на регистрацию обозначение является словесным, представляет собой слово «BALIZEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ. Слово «BALIZEN» не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака «БАЛИЗ BALYSUM» по свидетельству №327623, ранее зарегистрированному на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №327623 также является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «БАЛИЗ» и «BALYSUM», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «бактерициды; бальзамы для медицинских целей; биоциды; добавки кормовые для ветеринарных целей; добавки пищевые для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для медицинских целей; медикаменты; напитки диетические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты ветеринарные; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты гигиенические для медицинских целей; перевязочные

материалы; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства моющие для медицинских целей». Словесные элементы «БАЛИЗ» и «BALYSUM» смыслового значения не имеют.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «BALIZEN» и «БАЛИЗ BALYSUM» показал, что они являются сходными в фонетическом отношении, поскольку характеризуются звуковым сходством начальных частей. Так, в состав противопоставленного товарного знака входят два словесных элемента «БАЛИЗ» и «BALYSUM». Словесный элемент «БАЛИЗ» состоит из 5 букв и 2 слогов, а выполненное буквами латинского алфавита слово «BALYSUM» - из 7 букв и 3 слогов. По правилам чтения латинского языка (латинский язык применяется в фармакологии для названия лекарственных средств) слово «BALYSUM», являющееся латинским эквивалентом слова «БАЛИЗ», произносится как «ба-ли-зум», поскольку буква «s» в положении между гласными может озвончаться. В свою очередь заявленное обозначения «BALIZEN» произносится как «ба-ли-зен», состоит из 6 букв и 3 слогов. При сопоставлении заявленного обозначения «BALIZEN» со словесными элементами «БАЛИЗ» и «BALYSUM» можно сделать вывод, что в сравниваемых словах большинство звуков совпадает (5 из 7 возможных), и при этом они занимают начальное положение в обозначениях.

Относительно графического критерия сходства следует отметить, что наличие одного слова в заявленном обозначении и двух слов в противопоставленном товарном знаке, а также использование при их начертании букв разных алфавитов, существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом не оказывает, поскольку сравниваемые словесные элементы выполнены стандартными шрифтами без каких-либо запоминающихся графических особенностей, акцентирующих на себе внимание потребителя и выполняющих самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам учтено, что при маркировке фармацевтических препаратов характерно написание их названия русскими и латинскими буквами.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения.

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

Заявителем не оспаривалась однородность товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях рассматриваемой заявки №2008701347/50 и противопоставленной регистрации №327623. Вместе с тем следует отметить, что товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака либо являются идентичными («ветеринарные, гигиенические и фармацевтические препараты»), либо соотносятся друг с другом как общее/частное, что обуславливает их однородность. Например, товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды, бумага клейкая для мух, бумага с особой пропиткой от моли» заявленного обозначения однородны такому товару противопоставленного товарного знака как «биоциды» (*Биоциды* - (от греч. *bios* - жизнь и лат. *caedo* - убиваю), вещества, уничтожающие живые организмы. Включают пестициды (бактерициды, фунгициды, инсектициды, гербициды, зооциды и др.), см. химическую энциклопедию, [www. ximuk.ru](http://www.ximuk.ru)). «Прокладки ушные, прокладки гигиенические женские, тампоны гигиенические женские, салфетки, подушечки гигиенические, трусы гигиенические женские, пеленки гигиенические для страдающих недержанием» заявленного обозначения соотносятся как род/вид с «препаратами гигиеническими для медицинских целей» противопоставленного товарного знака. Кроме того, часть указанных в перечне заявленного обозначения товаров может быть отнесена к такому роду товаров как «перевязочные материалы», «продукты детского питания», «препараты фармацевтические» противопоставленного товарного знака. Так, «лактоза, порошок молочный для младенцев»

однородны «продуктам детского питания», «марля перевязочная, повязки глазные» соотносятся с «перевязочными материалами», «коллодий для фармацевтических целей» - с «препаратами фармацевтическими».

Все вышеизложенное подтверждает правомерность вывода Роспатента об однородности товаров 05 класса МКТУ и об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом.

Относительно доводов заявителя в части «Методических рекомендаций по рациональному выбору названий лекарственных средств», следует отметить, что указанные в них подходы к выбору торговых названий лекарственных средств основаны на тех же принципах, что и требования к охраноспособности товарных знаков, установленных пунктом 14.4.2 Правил. Так, основным требованием является отсутствие смешения обозначений в гражданском обороте. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №327623 имеют высокое фонетическое сходство, опасность смешения товаров, маркированных данными обозначениями, в гражданском обороте весьма велика.

Таким образом, при указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 18.02.2010, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2009.