

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 09.11.2012, поданное компанией Байер Консьюмер Кеа АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403796, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009709743 с приоритетом от 04.05.2009 был зарегистрирован 16.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №403796 на имя ООО «Аптека Доктор», г. Пенза, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 01.10.2012 в Роспатенте договора №РД0109491 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров правообладателем товарного знака по свидетельству №403796 стало ООО «МИР ОФИСА», г. Пенза (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТИРЕО-ВИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В возражении от 09.11.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№403796 предоставлена в нарушение требований пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ТИРЕО-ВИТ» по свидетельству № 403796 сходен до степени смешения с серией товарных знаков, в основу которых положен словесный элемент «ТЕРАВИТ», ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ:

- «ТЕРАВИТ ПРЕГНА» - свидетельство №287222 [1];
- «ТЕРАВИТ ТОНИК» - свидетельство №293131 [2];
- «ТЕРАВИТ АНТИОКСИДАНТ» - свидетельство №351441 [3];
- «ТЕРАВИТ АНТИСТРЕСС» - свидетельства №№327355 [4], 357779[5].

В возражении приведен анализ сходства оспариваемого товарного знака с обозначением «ТЕРАВИТ», положенным в основу вышеприведенной серии товарных знаков, по результатам которого сделан вывод о звуковом, графическом сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы эти знаки.

В возражении отмечено, что анализ сходства сравниваемых товарных знаков по семантическому признаку не представляется возможным, поскольку они не имеют известных смысловых значений.

В возражении также приведена ссылка на методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», согласно которым при выборе названия лекарственного препарата следует руководствоваться общим правилом, состоящим в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. Лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак «ТИРЕО-ВИТ» отличается от обозначения «ТЕРАВИТ» только двумя буквами, что не соответствует положениям вышеуказанных рекомендаций.

Фонетическое сходство товарного знака «ТИРЕО-ВИТ» с обозначением «ТЕРАВИТ», являющимся основным элементом противопоставленных товарных

знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется наличием близких и совпадающих звуков при их одинаковым месторасположении, одинаковым ударением.

Графическое сходство сравниваемых знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется за счет одинакового общего зрительного впечатления, которое создает стандартный кириллический шрифт и черно-белая цветовая гамма.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, определяется их совпадением по роду, условиям реализации, области применения, кругу потребителей.

В возражении отмечено, что наличие серии противопоставленных регистраций может привести к тому, что оспариваемый товарный знак будет воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и, таким образом, к введению его в заблуждение относительно товара и его производителя.

В силу изложенного лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №434866 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №403796 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки регистраций №№403796, 287222, 293131, 351441, 327355, 357779;
- регистрационные удостоверения лекарственных препаратов Теравит Прегна, Теравит Тоник, Теравит Антиоксидант, Теравит Антистресс, Теравит.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил свое несогласие с выводом о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками и

возможностью введения потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- согласно определению, данному в Малой медицинской энциклопедии, первая часть оспариваемого товарного знака ТИРЕО (греч. щит, щитовидный) – это составная часть сложных слов, означающая «относящийся к щитовидной железе, щитовидному хрящу»; второй элемент ВИТ может восприниматься либо как сокращение от слова «витамин», либо как производное от латинского слова «vita», означающего «жизнь»;

- препараты, маркированные оспариваемым товарным знаком «ТИРЕО-ВИТ», через ассоциации воспринимаются потребителями как предназначенные для лечения или поддержания в норме щитовидной железы, что является необходимым условием для здоровой и полноценной жизни;

- в противопоставленных товарных знаках, помимо слова «ТЕРАВИТ», присутствуют описательные словесные элементы, указывающие на назначение товаров, в том числе «поливитамины и мультиминералы» (свидетельство №357779), усиливающие различия между сравниваемыми знаками;

- элемент «ТЕРА» является приставкой, означающей триллион (первая составляющая наименований единиц физических величин, служащая для образования наименований кратных единиц, равных 10 в 12 степени исходных единиц, а элемент «ВИТ» воспринимается как сокращение от слова витамин;

- словесные элементы «ТИРЕО-ВИТ» и «ТЕРАВИТ» различаются числом букв и слогов, начальными частями слов, что позволяет сделать вывод о несходстве сравниваемых знаков по фонетическому критерию;

- несмотря на фантазийность сравниваемых словесных элементов, можно говорить о семантическом отличии оспариваемого товарного знака от противопоставленных товарных знаков, поскольку ассоциации, вызываемые сравниваемыми обозначениями, являются различными, и знаки в целом не ассоциируются друг с другом;

- несмотря на выполнение сравниваемых обозначений буквами кириллического алфавита, общее зрительное впечатление знаков различно за счет разного количества слов и, соответственно, длины самих знаков, а также за счет наличия изобразительных элементов в одном из знаков [5], что позволяет сделать вывод об отсутствии визуального сходства;

- что касается приведенной в возражении ссылки на методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», то в данном случае это требование соблюдено, поскольку оспариваемый товарный знак «ТИРЕО-ВИТ» и словесный элемент «ТЕРАВИТ» даже без учета дополнительных словесных элементов, присутствующих в знаках лица, подавшего возражение, отличаются более чем на 3 знака;

- утверждение лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно товара и его производителя не имеет под собой никаких оснований, при этом не представлено никаких документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение;

- правообладатель добросовестно использует свои товарные знаки и выпускает продукцию, относящуюся к 05 классу МКТУ: в 2010 году компанией ООО «Парафарм», соучредителем которой является учредитель компании - правообладателя Д.Г. Елистратов, была разработана по заказу ООО «Аптека Доктор» биологически активная добавка к пище «Лапчатка белая плюс» под товарным знаком «ТИРЕО-ВИТ», производство и реализация которой также осуществлялось ООО «Парафарм», что подтверждается представленными документами;

- информация о товарах, маркированных оспариваемым товарным знаком, размещалась на сайте www.secret-dolgolet.ru, администратором которого является ООО «ПАРАФАРМ», и на сайте «тирео-вит.рф», администратором которого является ООО «Аптека Доктор»;

- правообладатель не использует репутацию лица, подавшего возражение, не подделывает или имитирует дизайн знаков лица, подавшего возражение, т.е. отсутствуют основания для утверждения о недобросовестности правообладателя, при этом рассмотрение возражений по данному основанию не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам и, следовательно, не может быть рассмотрено в рамках данного возражения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №403796.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта «Академик» www.dic.academic.ru значений слов «ТИРЕО» и «ТЕРА»;
- копии регистраций товарных знаков «ТИРЕО-ВИТ» по свидетельствам №№403796, 435820;
- копии выписок из ЕГРЮЛ компаний ООО «Мир офиса», ООО «Аптека Доктор», ООО «Парафарм»;
- копии ТУ9197-010-41395157-05, ТИ 9197-010-41395157-05 по производству биологически активной добавки к пище «Лпчка белая плюс» ТМ «ТИРЕО-ВИТ»;
- копия свидетельства о государственной регистрации биологически активной добавки к пище «Лапчатка белая плюс»;
- копии экспертного заключения и санитарно-эпидемиологического заключения, удостоверения о качестве и безопасности;
- образцы упаковок;
- копии договоров с дополнительными соглашениями, товарными накладными и платежными документами за период 2010-2012 годы;
- информационные письма, подтверждающие администрирование доменов «тирео-вит.рф» и «secret-dolgolet.ru» и посещаемость этих сайтов;
- копии дипломов и декларации качества;
- рекламные материалы и публикации;

- копии методических рекомендаций и учебных пособий.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 04.05.2009 приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 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 (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТИРЕО-ВИТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение состоит из двух частей, соединенных дефисом.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «ТЕРАВИТ ПРЕГНА»[1], «ТЕРАВИТ ТОНИК»[2], «ТЕРАВИТ АНТИОКСИДАНТ»[3], «ТЕРАВИТ АНТИСТРЕСС»[4], выполненные стандартным шрифтом заглавными и прописными буквами кириллического алфавитов, и комбинированное обозначение [5], в котором доминирующее положение занимает словесный элемент «ТЕРАВИТ».

Товарные знаки [1] – [5] образуют серию, в основу которой положен сильный элемент «ТЕРАВИТ».

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя базируется на утверждении о том, что противопоставленные знаки [1] – [5] образуют серию, и что оспариваемый товарный знак «ТИРЕО-ВИТ» может быть воспринят как продолжение этой серии знаков, в силу чего будет ассоциироваться у потребителя с производителем препаратов «ТЕРАВИТ».

Однако это утверждение нельзя признать убедительным, поскольку в оспариваемом товарном знаке отсутствует элемент «ТЕРАВИТ», положенный в основу вышеуказанной серии знаков [1] –[5]. Кроме того, словесные элементы «ТИРЕО-ВИТ» и «ТЕРАВИТ» отличаются по своей конструкции.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, с учетом всех элементов, входящих в композицию, в том числе с учетом неохранных элементов.

Согласно критериям, определяющим фонетическое сходство, сравниваемые товарные знаки различаются по количеству слов, слогов, букв, звуков, т.е. разной фонетической длиной словесных элементов, включенных в сравниваемые знаки.

Следует также отметить отсутствие фонетического вхождения оспариваемого товарного знака в противопоставленные знаки и фонетическое различие между оспариваемым товарным знаком и обозначением «ТЕРАВИТ», включенным в состав противопоставленных товарных знаков.

Фонетическое различие между начальными частями ТИРЕО- и ТЕРА- определяется разным составом гласных звуков, при этом совпадение конечной части -ВИТ недостаточно для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, поскольку, в силу частого использования в товарных знаках, различительная способность этой части ослаблена и не может рассматриваться как элемент, играющий важную роль в индивидуализации товара.

При сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками по признакам графического сходства также отмечается визуальное различие, поскольку общее зрительное впечатление формируется с учетом наличия в оспариваемом знаке двух частей, соединенных дефисом, а в

противопоставленных знаках – наличием дополнительных словесных элементов, а также изобразительных элементов в комбинированном товарном знаке [5].

Рассматриваемые словесные обозначения представляют собой названия лекарственных препаратов, которые являются частью медицинской терминологии и, по своей сути, призваны помогать специалистам (медицинским и фармацевтическим работникам) и потребителям однозначно идентифицировать различные по составу и действию препараты.

Сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка, однако, принимая во внимание вышеизложенное, в отношении фармацевтических препаратов они содержат в себе определенную информацию, несущую сведения о лекарственном препарате специалистам и потребителям.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что начальная часть «ТЕРА-» словесных элементов «ТЕРАВИТ» представляет собой элемент, с помощью которого образуются названия кратных единиц, по величине равных 10^{12} исходных единиц (см. АКАДЕМИК, Яндекс, словари) и окончания *-вит* (частотного отрезка, несущего информацию о витаминном препарате), традиционно используемого в фармакопеях, в научной и справочной литературе.

В оспариваемом товарном знаке начальная часть слова ТИРЕО - представляет собой составную часть сложных слов, означающих «относящийся к щитовидной железе».

Таким образом, несмотря на отсутствие семантики, сравниваемые слова несут в себе разную фармацевтическую информацию.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки в сознании потребителя вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие у них сходства до степени смешения.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1] – [5], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, имеют

одну область и цель применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации. Однако, несмотря на однородность товаров, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным, поскольку в целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки в сознании потребителя вызывают различные ассоциации.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку «ТИРЕО-ВИТ» по свидетельству №403796 предоставлена с нарушением требований пункта 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №403796 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то коллегия отмечает, что оно не может быть рассмотрено в рамках данного дела, поскольку не относится к компетенции Палаты по патентным спорам. Лицо, подавшее возражение, может обратиться для признания действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, недобросовестной конкуренцией, в соответствующий федеральный антимонопольный орган.

Коллегией также было принято во внимание, что оспариваемый товарный знак добросовестно используется правообладателем при маркировке биологически активной добавки к пище «Лапчатка белая плюс», что подтверждается имеющимися в материалах заявки договорами, грузовыми таможенными декларациями, распечатками из сети Интернет, а также представленными образцами продукции.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 09.11.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №403796.