

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.06.2009, поданное Авентис Фарма С.А., Франция (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «Неуластим» по свидетельству №350964, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «Неуластим» по заявке №2005731056/50 с приоритетом от 02.12.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.05.2008 за №350964 на имя Амген Инк., США (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 02.12.2015.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «Неуластим» представляет собой словесное обозначение, выполненное русскими буквами, не имеющее смыслового значения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.06.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 350964, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «НЕУЛЕПТИЛ», свидетельство №167560, приоритет от

19.06.1997 – [1] и «NEULEPTIL», свидетельство №59843, приоритет от 13.04.1977– [2], зарегистрированными на имя другого лица, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сопоставляемые знаки сходны по фонетическому признаку сходства, так как у них начальные части (НЕУЛ) - тождественны, а конечные части (ТИМ) – (ТИЛ) отличаются высокой степенью сходства, при этом согласные Л и М очень близки по своим акустическим характеристикам; имеют одинаковое количество слогов – 4; ударение падает на один и тот же слог - последний;

- обозначения выполнены стандартным шрифтом, печатными буквами по горизонтали в строку, вследствие чего производят сходное общее зрительное впечатление. Использование букв латинского алфавита в товарном знаке «NEULEPTIL» не оказывает существенного влияния на их восприятие потребителем как графически сходных;

- у сравниваемых обозначений отсутствует семантика;

- оспариваемый знак и противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении одинакового перечня товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №350964 недействительной полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 29.06.2009, на заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2010, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- фонетически сравниваемые товарные знаки не являются сходными, из-за наличия совершенно разных звукосочетаний (АС) и (ЕП) в середине слов, разного произношения согласного звука Л в слогах (ЛАС) и (ЛЕП), а также наличие разных букв/звуков (М) и (Л) на конце слов;

- графически сравниваемые знаки также не сходны;

- кроме того, правообладатель отмечает, что сравниваемые товарные знаки применяются для обозначения фармацевтических препаратов,

принадлежащих к совершенно разным фармацевтическим группам, что практически исключает смешение этих знаков на фармацевтическом рынке.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 350964.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- инструкция по медицинскому применению препарата НЕУЛАСТИМ на 3 л.- [1];

- инструкция по медицинскому применению препарата НЕУЛЕПТИЛ на 1 л. - [2];

- распечатка из сети Интернет о препарате НЕУЛАСТИМ на 1 л. - [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки (02.12.2005) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по заявке №2005731056/50 включает в себя вышеуказанный Закон 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 требованиями пункта 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 расположение, 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «Неуластим» по заявке №2005731056/50 является словесным, выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Буква «Н» - заглавная, остальные буквы – строчные. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки «НЕУЛЕПТИЛ» по свидетельству №167560 – [1] и «NEULEPTIL» по свидетельству №59843 – [2] являются словесными, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита соответственно. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака противопоставленных товарных знаков [1,2] показал, что они однородны, поскольку являются товарами одного рода «фармацевтические препараты», реализуются в одних и тех же местах – аптечная сеть.

Сопоставительный анализ на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения НЕУЛАСТИМ и НЕУЛЕПТИЛ / NEULEPTIL имеют тождественно звучащую начальную часть [НЕУ] – [NEU] и разную по звучанию средние части [ЛАС] – [ЛЕП/LEP]. Несмотря на то, что слоги [ЛАС] – [ЛЕП/LEP] начинаются со звука [Л], в слоге [ЛАС] он произносится твердо, так как стоит перед буквой [А], а в слогах [ЛЕП/LEP] - мягко, благодаря последующей гласной [Е]. В конечных частях [ТИМ] и [ТИЛ/TIL], которые являются ударными, согласные звуки [М] и [Л/L]

произносятся четко. Указанные отличия придают обозначениям в целом иное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства.

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается графического признака сходства, то выполнение обозначений НЕУЛАСТИМ - НЕУЛЕПТИЛ буквами русского алфавита сближает знаки при их зрительном восприятии, напротив, выполнение обозначений НЕУЛАСТИМ - NEULEPTIL буквами разных алфавитов приводит к их разному восприятию.

Вместе с тем использование в любом случае стандартного шрифта обуславливает второстепенность графического фактора сходства, не оказывающего решающего значения на ассоциирование обозначений в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание следующее.

«НЕУЛАСТИМ» и «НЕУЛЕПТИЛ»/«NEULEPTIL» - это названия лекарственных препаратов, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств. Маркировка лекарственных средств напрямую связана с процессом обращения лекарственных средств. Федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого отнесено координирование деятельности в области производства и реализации лекарственных средств, является Министерство здравоохранения Российской Федерации. В рамках возложенных на Министерство здравоохранения РФ функций им были утверждены Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств. Согласно данным рекомендациям общее правило состоит в том, что при подсчете

составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, что наблюдается при анализе рассматриваемых товарного знака и противопоставленных знаков [1,2].

Коллегией учитывалось также следующее обстоятельство. Обозначения «НЕУЛАСТИМ» и «НЕУЛЕПТИЛ»/«NEULEPTIL» представляют собой названия лекарственных препаратов, которые относятся к разным фармакологическим группам и имеют узкоспециализированное назначение: «НЕУЛАСТИМ» – для лечения нейтропении (заболевание крови), «НЕУЛЕПТИЛ»/«NEULEPTIL» – для лечения шизофрении (см.сайт <http://www.regmed.ru/>).

Учитывая специфику применения данных лекарственных препаратов и их регистрацию в Государственном реестре лекарственных средств, коллегия приходит к выводу об отсутствии смешения обозначений НЕУЛАСТИМ и НЕУЛЕПТИЛ/NEULEPTIL в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №350964 положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.06.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №350964.