

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, 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2007, поданное ЗАО «ФИРН М», Московская обл., пос. Кокошкино на решение экспертизы от 27.09.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005714972/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005714972/50 с приоритетом от 22.06.2005 является ЗАО «ФИРН М», Московская обл., пос. Кокошкино (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявлен «словесный товарный знак в виде фантазийного слова ИММУНОФЕРОН, которым заявитель обозначает производимые им товары».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005714972/50.

Решением экспертизы от 27.09.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 01 и 05 классов МКТУ с

товарным знаком «INMUNOFERON», зарегистрированным ранее на INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA S.A., ESPAGNE по международной регистрации № 621150 с приоритетом от 08.07.1994. Указанный товарный знак получил правовую охрану в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005714972/50.

2. Степень сходства обусловлена фонетическим сходством сравниваемых обозначений, при этом заявленные товары 01 и 05 класса МКТУ признаны однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации.

В возражении, поступившем 25.10.2007, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. В Палату по патентным спорам направлено заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 621150 по причине его неиспользования на территории Российской Федерации.

2. Заявленное обозначение «ИММУНОФЕРОН» и противопоставленный знак «INMUNOFERON» не являются сходными до степени смешения, поскольку существенно отличаются друг от друга.

3. Графические отличия сравниваемых обозначений заключаются в использовании при написании разных алфавитов: кириллица и латиница.

4. Фонетические различия основаны на выделении в противопоставленном знаке первого слога «IN», который не сливается со вторым слогом «muно». В заявленном обозначении два слога «ИМ» и «МУНО» сливаются в один звук.

5. Смысловая нагрузка сравниваемых обозначений также различна. Противопоставленный знак подлежит четкому разделению, состоит из слов

«in» (введение внутрь) и слова из двух слогов «munoferon». Заявленное обозначение «ИММУНОФЕРОН» не подлежит разделению.

6. В силу существенных различий потребитель не спутает на рынке сравниваемые обозначения и не будет тем самым введен в заблуждение относительно производителя.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. копия заявления о досрочном прекращении действия международной регистрации № 621150 – на 1 л.;

2. копии ходатайств о продлении срока ответа на уведомление по заявке № 2005714972/50 – на 3 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2005714972/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.06.2005) поступления заявки № 2005714972/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ 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 ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой слово «ИММУНОФЕРОН», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита и не имеющее смыслового значения.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005714972/50.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 621150 является словесным и представляет собой слово «INMUNOFERON», исполненное заглавными буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана знака действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «продукты фармацевтические» («produits pharmaceutiques»).

Товары 01 и 05 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знаку по международной регистрации № 621150, поскольку они имеют общее медицинское назначение и род (вид), сырьевую базу, имеют общие каналы сбыта (аптеки, аптечные киоски, ветеринарные отделы специализированных магазинов и т.д.), направлены на профилактику, лечение различных заболеваний, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ИММУНОФЕРОН» и противопоставленного знака «INMUNOFERON» по фонетическому фактору показал их близкое звучание благодаря совпадению

при прочитывании начальной («и») и конечной частей («муноферон»). Отличие при звуковом воспроизведении в одной букве «N» ("н") противопоставленного знака не придает ему качественно иную фонетику, отличную от фонетики анализируемого обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «ИММУНОФЕРОН» и противопоставленного знака «INMUNOFERON» по графическому фактору показал близость общего зрительного впечатления, основанного за счет использования одинакового количества букв (11), которые выполнены в обозначениях заглавными.

Семантическое значение у заявленного обозначения и противопоставленного знака отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ним по смысловому критерию.

Фонетический в большей степени и графический (в менее значительной) факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения и противопоставленного знака сходными.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение «ИММУНОФЕРОН» и противопоставленный знак «INMUNOFERON» ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Относительно доводов заявителя, касающихся заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака «INMUNOFERON» в связи с неиспользованием, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Решением Палаты по патентным спорам от 20.03.2008 правовая охрана знака «INMUNOFERON» по международной регистрации № 621150 была прекращена досрочно полностью вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия решения экспертизой.

Правовая охрана указанного знака действовала на дату принятия возражения, поступившего 25.10.2007, к рассмотрению (20.11.2007). Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного знака «INMUNOFERON» полностью в связи с неиспользованием принято на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 29.02.2008, то есть после подачи возражения, что исключает возможность учета данного обстоятельства при его рассмотрении.

Таким образом, поскольку на момент принятия решения об отказе в регистрации товарного знака правовой статус противопоставленного знака действовал и права на них принадлежали определенному юридическому лицу, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2007, оставить в силе решение экспертизы от 27.09.2007.