

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.09.2009, поданное компанией Рекитт энд Колман (Оверсиз) Лимитед, Англия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363777, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007714467/50 с приоритетом от 17.05.2007 зарегистрирован 05.11.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №363777 на имя Акционерного общества «ОЛАЙНФАРМ», г. Олайне, Латвия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой «фантазийное слово «НООФЕН».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 363777 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «НООФЕН» по свидетельству №363777 и противопоставленный товарный

знак «НУРОФЕН» по свидетельству №160867 обладают звуковым сходством, которое обусловлено тем, что обозначения исполнены буквами кириллического алфавита, имеют одинаковое число слогов, одинаковое расположение совпадающих согласных и гласных звуков, одинаковую структуру, тождественный последний слог, одинаковое ударение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству «НООФЕН» по свидетельству №363777 и противопоставленный товарный знак «НУРОФЕН» по свидетельству №160867 производят общее зрительное впечатление, поскольку выполнены в одну линию одинаковым шрифтом буквами кириллического алфавита черного цвета;
- сравниваемые обозначения являются вымышленными и не обладают каким-либо смысловым значением, поэтому семантический признак не учитывается;
- товары 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №160867, являются однородными товарам 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №363777, так как они являются товарами, входящими в общую группу фармацевтических препаратов и представляют собой отдельные виды фармацевтических (лекарственных) препаратов;
- использование на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №363777, сходного до степени смешения с известным знаком компании Новартис АГ, может привести к тому, что товары, маркированные указанным обозначением, будут рассматриваться как товары, произведенные другой компанией, вследствие чего потребитель может быть введен в заблуждение в

отношении производителя продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №363777 недействительной полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- копия регистрации товарного знака «НООФЕН» на 1 л.;
- копия договора поставки №1512 от 15.12.2003 с приложениями на 22 л.;
- копии грузовых таможенных деклараций на 30 л.;
- копия договора №КИ-19/ДГ-270 от 10.11.2006 с приложением на 4 л.;
- копия договора №PR-27/05 от 27.06.2005 с приложениями на 4 л.;
- копия договора №41 от 03.10.2003 с приложениями на 6 л.;
- копии статей с упоминанием препарата «НУРОФЕН» на 5 л.;
- копии распечаток Интернет-сайтов с упоминанием препаратов «НУРОФЕН» на 6 л.;
- копии счетов на 9 л..

На заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2010, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначения «НООФЕН» и «НУРОФЕН» содержат фонетические различия, поскольку сравниваемые обозначения содержат сильные элементы (НОО-/НУРО-), которые не схожи по звучанию;
- сравниваемые обозначения «НООФЕН» и «НУРОФЕН» не являются сходными по графическому фактору, поскольку первые два слога в написании резко отличаются, а именно с них начинается прочтение обозначения;
- обозначение «НООФЕН» в отличие от обозначения

«НУРОФЕН» имеет ясную смысловую нагрузку, поскольку первая часть слова «НОО» ассоциируется с греческим понятием «ноос» - мышление, разум, что указывает на ноотропное действие препарата «НООФЕН», что способствует признанию сравниваемых обозначений несходными;

- мотив возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя неправомерен, поскольку обозначение «НООФЕН» может ассоциироваться с ноотропным действием препарата «НООФЕН»;
- невозможность смешения обозначения «НУРОФЕН» и «НООФЕН» покупателями обусловлена разным назначением препаратов и разными условиями их продаж.

К отзыву на возражение правообладателем представлены следующие материалы:

- методические рекомендации РОСПАТЕНТа по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (выдержки) на 4 л.;
- копии 15 свидетельств на товарные знаки, оканчивающиеся формантой «ФЕН» на 16 л.;
- копия статьи о признаках сходствах и различия товарных знаков на 3 л.;
- образец упаковки препарата «НООФЕН» и копия свидетельства на товарный знак;
- образец упаковки препарата «НУРОФЕН» и копия свидетельства на товарный знак;
- выдержка из энциклопедии лекарств (описание ноотропов) на 2 л.;
- разъяснение РОСПАТЕНТа «О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных

- абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного Закона» на 3 л.;
- инструкции к препаратам «НООФЕН» и «НУРОФЕН» на 2 л.;
 - официальные сведения РОСПАТЕНТа и Регистра лекарственных средств России о владельцах знака «НУРОФЕН» на 4 л.;
 - краткие сведения о предприятии АО «ОЛАЙНФАРМ» на 1 л..

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «НООФЕН» по свидетельству №363777.

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

С учетом даты приоритета (17.05.2007) заявки №2007714467/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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), и смысловым (семантическим)

и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 учитывается принципиальная 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №363777 представляет собой фантазийный словесный элемент «НООФЕН», который выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №160867 представляет собой фантазийный словесный элемент «НУРОФЕН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку «НООФЕН» и противопоставленному товарному знаку «НУРОФЕН» предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Вместе с тем необходимо отметить следующее.

При проведении сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака коллегия Палаты по патентным спорам учитывала тот факт, что при оценке сходства словесных обозначений решающим фактором является фонетическое сходство знаков. В этой связи необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «НООФЕН» по свидетельству №363777 и противопоставленный товарный знак «НУРОФЕН» по свидетельству №160867 характеризуются наличием тождественных по звучанию последних слогов в обозначениях [-фен/-фен]. Однако данный фактор не свидетельствует о звуковом сходстве сравниваемых обозначений в целом по следующим причинам.

Начальные части сравниваемых обозначений (НОО-/НУРО-) имеют принципиально различное звучание. Так, начальная часть оспариваемого товарного знака (НОО-) содержит два слога и включает в себя согласную букву «Н», которая соответствует твердому звуку [н], и две гласные буквы «О», которые произносятся отдельно друг от друга и соответствуют звукам [oo]. Следовательно, начальная часть оспариваемого товарного знака произносится как [ноо-]. В свою очередь начальная часть противопоставленного обозначения (НУРО-) состоит из двух слогов и включает в себя согласную букву «Н», которая соответствует твердому звуку [н], гласную букву «У», которая четко звучит и соответствует звуку [у], согласную букву «Р», которая является звонкой и соответствует твердому звуку [р], а также гласную букву «О», которая находится в безударном слоге, редуцируется и соответствует звуку [а] в русском языке. Следовательно, начальная часть оспариваемого товарного знака произносится как [нура-], при прочтении которой звуки являются звонкими и произносятся отчетливо.

Таким образом, за счет незначительности слогов (по три слога у каждого из слов), составляющих данные обозначения, различия в четко звучащих буквосочетаниях позволяют различать сравниваемые слова при их произношении, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства

сравниваемых обозначений. Кроме того, необходимо отметить, что формант «-фен» часто используется в обозначениях, выбираемых в качестве названий лекарственных средств различными производителями, что придает первым частям знаков большей значимости.

С точки зрения графического фактора сходства оспариваемого товарного знака «НООФЕН» и противопоставленного товарного знака «НУРОФЕН» необходимо отметить, что обычное написание обозначений (стандартным шрифтом) обуславливает второстепенность данного критерия в силу несущественности его влияния на создание образа знаков для их запоминания потребителями.

Отсутствие сведений о семантике сравниваемых слов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом в силу фонетического различия знаков.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака пункту 3 статьи 6 Закона, то следует отметить, что знак сам по себе не несет прямой информации, которая могла бы изначально быть признана как ложная или способная ввести в заблуждение потребителя относительно товара или производителя, поскольку словесный элемент «НООФЕН» носит фантазийный характер.

Довод о том, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя в результате использования в хозяйственном обороте лицом, подавшим возражение, принадлежащего ему товарного знака «НУРОФЕН» по свидетельству №160867, не может быть признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным, поскольку материалы возражения не содержат документов, которые подтверждают реальное смешение потребителями лекарственных препаратов «НООФЕН» и «НУРОФЕН» на рынке.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено то обстоятельство, что лекарственные препараты, маркированные

обозначениями «НООФЕН» и «НУРОФЕН» присутствуют на российском рынке. При этом они обладают различными фармакологическими свойствами, что способствует отсутствию их смешения на рынке лекарственных средств.

В отношении корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.01.2010, необходимо отметить следующее. Довод лица, подавшего возражение, с требованием признать предоставление правовой охраны товарному знаку «НООФЕН» по свидетельству №363777 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении товаров 05 класса МКТУ: «ноотропные фармацевтические препараты», ввиду того, что обозначение «НООФЕН» используется только в отношении ноотропных препаратов, не может быть принят во внимание, поскольку в возражении от 10.09.2009, а также на заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2010, лицом, подавшим возражение, не было представлено ходатайства с просьбой об ограничении притязаний. Остальные доводы повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №363777.