

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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), рассмотрела возражение от 30.12.2008, поданное компанией Ранбакси Лабораториз Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006724085/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006724085/50 с приоритетом от 23.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных».

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлен словесный знак, выполненный буквами латинского алфавита FLUCORIC (ФЛУКОРИК) – изобретенное слово.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 15.09.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «FLUOCARIL» по международной регистрации № 580579, зарегистрированной на имя компании Procter&Gamble International Operations S.A., Route de Saint-Georges 47 CH-1213 Petit Lancy, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.12.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службой по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.09.2008. Возражение содержит следующие доводы:

- сравниваемые товарные знаки состоят из разного количества букв: заявленное обозначение «FLUCORIC» состоит из 8 букв, а противопоставленный товарный знак «FLUOCARIL» из 9 букв, а это обуславливает и разное построение слогов в сравниваемых словах: «FLU-CO-RIC» и «FLU-O-CA-RIL», разное звуковое восприятие каждого из слов, кроме того, транскрипция (произношение) знаков абсолютно разная, что делает их фонетически не сходными;

- следуя методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 10.10.2005, сравниваемое обозначение следует признать несходными, так как различие между ними составляет как раз 3 буквы;

- по графическому фактору сходства сравниваемые обозначения также не являются сходными, поскольку состоят из разного количества букв, имеют разные конечные части, а все вместе эти факторы значительно усиливают разницу между сравниваемыми обозначениями при общем зрительном восприятии;

- начальная совпадающая часть сравниваемых товарных знаков «FLU-» встречается в большом количестве товарных знаков, зарегистрированных и используемых в отношении товаров 05 класса МКТУ, в связи с этим она практически утратила различительную способность, и потребители при выборе соответствующих товаров ориентируются на другие элементы товарного знака, то есть конечная различающаяся часть будет иметь решающее значение в выборе товара;

- при покупке фармацевтических товаров потребитель проявляет особую осторожность и внимательность;

- вероятность встречаемости этих товарных знаков в одной розничной сети достаточно мала, а, следовательно, вероятность смешения этих товарных знаков потребителями в силу абстрактного разного вида маркируемых товаров является нереальной, поскольку согласно сведениям Интернет Flucoric это торговое наименование лекарственного препарата, являющегося противогрибковым средством

общего действия, вводимым в основном внутривенно, в то время как Fluocaril – французская зубная паста с высоким содержанием фтора;

- между заявителем и владельцем противопоставленного международного знака было достигнуто согласие о предоставлении компанией Procter&Gamble International Operations S.A., Швейцария разрешения на регистрацию обозначения по заявке №2006724085/50 в качестве знака товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ («фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных, а именно противогрибковые препараты для людей и животных») на имя заявителя.

К возражению приложены следующие материалы:

- перечень товарных знаков с использованием элемента FLU- в начале обозначения, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ на 4 л. [1];

- сведения из сети Интернет с информацией о товарах, маркированных товарными знаками «FLUOCARIL» и «FLUCORIC» на 4 л. [2];

- письменное согласие компании Procter&Gamble International Operations S.A., Швейцария на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2006724085/50.

На основании изложенного в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 15.09.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (23.08.2006) заявки № 2006724085/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным пункте 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение представляет собой фантазийное словесное обозначение «FLUCORIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении

уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ - («фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных, а именно противогрибковые препараты для людей и животных»).

Противопоставленный знак международной регистрации №580579 также представляет собой фантазийное словесное обозначение «FLUOCARIL», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты».

Однородность товаров заявленного обозначения и противопоставленного в заключении экспертизы международного знака заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ на сходство заявленного обозначения «FLUCORIC» и противопоставленного международного знака «FLUOCARIL» по большинству признаков звукового сходства, приведенным в п.14.4.2.2(1) Правил показал, что сравниваемые словесные обозначения являются сходными, поскольку характеризуются близким составом гласных (U-O-I и U-O-A-I) и согласных звуков (F-L-C-R-C и F-L-C-R-L), содержат семь тождественных звуков. Учитывая, что различные гласные «О» и «А» являются созвучными парами, различные согласные «С» и «L» находятся на концах слов, а дополнительная гласная «О» противопоставленного обозначения является вторым не образующим слога звуком дифтонга «ИО», коллегия Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что указанные различия не являются существенными для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

По графическому написанию (печатные буквы), виду используемых шрифтов (стандартные), расположению букв по отношению друг к другу (строчное), алфавиту (латиница) и используемому цветовому сочетанию (черно-белое) следует признать сравниваемые знаки графически сходными.

Отсутствие сведений о семантическом значении сравниваемых словесных элементов не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение по заявке № 2006724085/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным международным знаком №580579 на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится письменное разрешение владельца международного знака - компании Procter&Gamble International Operations S.A., Швейцария [3] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных, а именно противогрибковые препараты для людей и животных».

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.12.2008, отменить решение Роспатента от 15.09.2008 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 05 - фармацевтические и медицинские препараты для людей и животных, а именно противогрибковые препараты для людей и животных.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 1 л. в 1 экз.