

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, рассмотрела возражение от 30.07.2010, поданное компаниями Новартис АГ и ЛЕК фармацевтска дружба, д.д. (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407374, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008739055/50 с приоритетом от 18.12.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.04.2010 за №407374 на имя Республиканского унитарного производственного предприятия "Белмедпрепараты", Республика Беларусь (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ТРИМУНАЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.07.2010, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «ИММУНАЛ» по свидетельству №259830[1], «IMMUNAL BALANCE» по свидетельству №397406[2] и знаком «IMMUNAL» по международной регистрации №607517 [3], имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя лиц, являющихся родственными компаниями, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- противопоставленные знаки представляют собой обозначения, состоящие из словесного элемента «ИММУНАЛ», выполненного буквами русского и латинского алфавитов;
- сравниваемые словесные элементы «ИММУНАЛ» и «ТРИМУНАЛ» являются фонетически сходными, так как имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое, обозначения имеют одинаковое количество слогов, одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков;
- в связи с тем, что оба знака выполнены заглавными буквами русского алфавита с использованием тождественного шрифта, можно говорить о графическом сходстве сравниваемых обозначений;
- принимая во внимание тот факт, что обозначения [2-3] содержат словесный элемент «IMMUNAL», являющийся транслитерацией буквами латинского алфавита обозначения «ИММУНАЛ», можно сделать вывод об их сходстве с оспариваемым знаком по фонетическому признаку сходства словесных обозначений;
- очевидным является однородность товаров 05 класса МКТУ перечней сравниваемых регистраций, поскольку, несмотря на то, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован для более широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, указанные товары соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, реализуются в одном и том же секторе рынка и имеют одинаковый круг потребителей;
- приведенный анализ позволяет сделать однозначный вывод о наличии сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-3] до степени смешения в отношении однородных товаров, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- кроме того, продукция под товарным знаком «ИММУНАЛ», предназначенная для укрепления иммунитета с целью профилактики гриппа и других простудных заболеваний и содержащая в своем составе сок цветущей

эхинацеи пурпурной, уже в течение длительного времени продается на российском рынке и поэтому широко известна потребителям;

- препарат «ТРИМУНАЛ» также содержит эхинацею пурпурную и предназначен для профилактики простудных заболеваний;

- сходные названия препаратов, тождественные показания к применению и сходный состав предопределяют возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и обуславливает возможность недобросовестной конкуренции.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407374 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв на возражение, аргументировав его следующими доводами.

- знак по международной регистрации №607517 зарегистрирован только для одной группы товаров 05 класса МКТУ: продукты растительного происхождения, что не является препятствием для регистрации оспариваемого товарного знака;

- товарный знак «IMMUNAL BALANCE» в отличие от оспариваемого знака состоит из двух слов, несет определенную смысловую нагрузку и выполнен буквами латинского алфавита;

- сравнение товарных знаков «ИММУНАЛ» и «ТРИМУНАЛ» показывает, что они не являются сходными, поскольку имеют различное происхождение, так, ИММУНАЛ ассоциируется со словом «иммунитет», товарный знак «ТРИМУНАЛ» является вымышленным словом, которое может быть ассоциировано семантически только с цифрой 3, так как предназначен для трехкомпонентного препарата;

- различными также являются начальные элементы фонемного состава сравниваемых знаков «ИМ-» и «ТРИ-», которые акцентируют на себе внимание

при зрительном восприятии и способствуют выполнению обозначением основной функции товарного знака, что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства обозначений;

- сравниваемые знаки имеют отличие по размеру шрифта;
- утверждение о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, не обосновано.

К отзыву приложено Заключение лингвистической экспертизы по запросу №31-25/974 от 12.10.2010 на 2 л.

Правообладателем выражена просьба оставить регистрацию №407734 в силе.

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

С учетом даты (18.12.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «ТРИМУНАЛ». Знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным, выполнен буквами русского алфавита и представляет собой фантазийное обозначение «ИММУНАЛ». Знаку предоставлена охрана для товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические препараты.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «IMMUNAL BALANCE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный знак [3] также является словесным и представляет собой обозначение «IMMUNAL», выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В результате сравнительного анализа установлено, что сопоставляемые словесные обозначения являются сходными фонетически, поскольку все противопоставленные знаки содержат в своем составе словесный элемент «ИММУНАЛ/IMMUNAL», который фонетически входит в оспариваемый товарный знак «ТРИМУНАЛ». Кроме того, ударение в сравниваемых знаках падает на один и тот же слог (последний). При отсутствии у сравниваемых обозначений смыслового значения основным признаком сходства словесных обозначений является их звуковое сходство. Наличие или отсутствие графического сходства при установлении сходства словесных обозначений носит второстепенный характер. Таким образом, несмотря на имеющиеся различия в начальной части обозначений, сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, что позволяет признать их сходными в целом.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ, указанных в оспариваемой и противопоставленных регистрациях, показало, что указанные товары, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [1-3], поскольку они относятся к одному виду/роду, имеют одинаковое назначение, а также имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №407734 требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет также требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

Способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

В данном случае материалы возражения не содержат документального подтверждения того, что потребитель будет воспринимать оспариваемый товарный знак как товарный знак лица, подавшего возражение, что не соответствует действительности. Следовательно, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 30.07.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №407374 недействительным полностью.**