

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 17.11.2011, поданное компанией Мундифарма АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430539, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010700964 с приоритетом от 19.01.2010 зарегистрирован 18.02.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №430539 на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-биологического агентства, Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БЕТАПРИМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В возражении от 17.11.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №430539 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «БЕТАПРИМ» по свидетельству № 430539 сходен до степени смешения с серией товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ:

- «BETADINE» - свидетельство №52442 [1];
- «БЕТАДИН» - свидетельство №100542 [2];
- «ECZO-BETADINE» - свидетельство №100684 [3].

В возражении приведен анализ сходства оспариваемого товарного знака с товарным знаком «БЕТАДИН» [2], который, по мнению лица, подавшего возражение, имеет с ним наибольшую степень сходства.

Фонетическое сходство товарного знака «БЕТАПРИМ» с противопоставленным товарным знаком «БЕТАДИН», по мнению лица, подавшего возражение, определяется наличием близких и совпадающих звуков, совпадением 2-х первых слогов, числом слогов, частичным фонетическим вхождением, совпадением ударения.

Графическое сходство сравниваемых знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется за счет одинакового общего зрительного впечатления, которое создает стандартный шрифт и черно-белое исполнение обозначений при совпадении букв по отношению друг к другу в начальной части сравниваемых знаков.

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, определяется их совпадением по роду, условиям реализации, областью применения, кругом потребителей.

В возражении также приведена информация о лице, подавшем возражение, представляющем собой всемирно известную фармацевтическую компанию.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №430539 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации регистраций №№430, 100542, 100684, 52442 [4];

- документ, подтверждающий связь лица, подавшего возражение, с производителем препарата БЕТАДИН «Эгис Фармасьютикалс», и его перевод [5];
- словарные статьи о значении слов «антисептик», «гермицид» [6];
- краткий отчет об основных результатах деятельности правообладателя [7];
- копии страниц справочника «ВИДАЛЬ» [8];
- сведения об использовании товарного знака БЕТАДИН и материалы, подтверждающие заинтересованность лица, подавшего возражение [9].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии не принял.

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

С учетом даты 19.01.2010 приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс 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 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БЕТАПРИМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «BETADINE»[1], «БЕТАДИН»[2], «ECZO-BETADIN»[3], выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1] – [3], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, имеют одну область и цель применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации. Однако, несмотря на однородность товаров, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее.

Следует отметить, что противопоставленные товарные знаки [1] – [3] образуют серию знаков, в основу которой положен сильный элемент БЕТАДИН,

однако оспариваемый товарный знак «БЕТАПРИМ» не может рассматриваться как сходный с этой серией, поскольку он не совпадает с сильным элементом, положенным в основу этой серии.

Фонетическое различие между сравниваемыми знаками определяется отсутствием фонетического сходства между конечными частями словесных элементов оспариваемого товарного знака -ПРИМ и противопоставленных знаков -ДИН, -DINE, при этом совпадение в начальной части слов БЕТА- и БЕТА- недостаточно для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, поскольку, в силу частого использования в товарных знаках, различительная способность этой части ослаблена и не может рассматриваться как элемент, играющий важную роль в индивидуализации товара.

Что касается сравнения оспариваемого товарного знака с товарным знаком «ECZO-BETADIN»[3], то наличие слова ECZO в начальной позиции дополнительно увеличивает фонетическое несходство знаков.

При сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками по признакам графического сходства также отмечается визуальное различие, поскольку общее зрительное впечатление формируется с учетом различия конечных частей слов -ПРИМ и -ДИН, -DINE, которое в знаке [3] дополнительно усиливается наличием слова ECZO - в начальной позиции, а также использованием букв другого (латинского) алфавита в противопоставленных знаках [1] и [3].

Отсутствие смыслового значения в сравниваемых словах не позволяет использовать семантический критерий сходства, что дополнительно усиливает значение других признаков.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки в сознании потребителя вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие у них сходства до степени смешения.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку «БЕТАПРИМ» по свидетельству №430539

предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 17.11.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №430539.