

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, рассмотрела возражение от 10.07.2009 на решение Роспатента от 24.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007718048/50, поданное компанией Санезис Фармасьютикалз, Инк., при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2007718048/50 с приоритетом от 18.06.2007 является Санезис Фармасьютикалз, Инк., 341 Ойстер Пойнт Бульвар, Саут Сан-Франциско, Калифорния, 94080, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «CELADYN», выполненное латинскими буквами в обычном написании.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2007718048/50 принято решение Роспатента от 24.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), поскольку оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Ципладин» по свидетельству № 343214 с приоритетом от 18.10.2006, зарегистрированным на имя Ципла Лтд., Мумбай

Сентрал, Мумбай 400 008 Индия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.07.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.02.2009. Возражение содержит следующие доводы:

- сравнение обозначений «CELADYN» и «ЦИПЛАДИН» по установленным признакам сходства словесных обозначений показывает, что они характеризуются разным составом и числом букв (7 в заявлном обозначении и 8 в противопоставленном товарном знаке), а также их чередованием и расположением; различным языком написания, что обусловливает различную фонетику с учетом специфики языка, а также визуальное восприятие букв и слов в целом: фонетика заявленного обозначения указана в описании как «СЕ-ЛА-ДИН», фонетика противопоставленного товарного знака «ЦИП-ЛА-ДИН»;

- по фонетическому критерию отличия заключаются в разном составе согласных, а именно, «С-Л-Д-Н» в заявлном обозначении и «Ц-П-Л-Д-Н» в противопоставленном товарном знаке, разном составе гласных, а именно, «Е-А-Ү» в заявлном обозначении и «И-А-И» в противопоставленном товарном знаке, при этом разница букв и слогов приходится на различимую первую часть слов «CELA» и «ЦИПЛА», на которое приходится основное внимание потребителей, так как элемент «-ДИН» является общепринятым формантом для фармацевтических препаратов;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются графически, так как выполнены буквами разных алфавитов (латинского и русского), отличаются по составу (визуальная разница в написании и количество букв (8 и 7), что влияет на общее зрительное восприятие обозначений;

- семантическое сходство отсутствует, поскольку сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют смыслового значения;

- слово «ЦИПЛАДИН» образовано от фирменного наименования правообладателя;

- обозначение «ЦИПЛАДИН» используется для такого товара, который представляет собой 10 % раствор повидона йода, для обработки ран, дерматитов, экзем, в то время как заявленное обозначение «CELADIN» предназначено для препаратов для лечения онкологических заболеваний;

- эта специфика заявленных товаров обусловливает и то, что эти препараты приобретаются исключительно по назначению врача или в стационарных условиях, то есть приобретаются на договорной основе клиниками, что делает невозможным смешение товаров на реальном рынке.

В дополнение к доводам возражения на заседании коллегии были приобщены следующие материалы:

- сведения из Интернет с сайта [www.magazin.vdvet.ru](http://www.magazin.vdvet.ru) об антибактериальном растворе «ЦИПЛАДИН» на 2 л. [1];
- сведения из Интернет с сайта [www.cipla.com](http://www.cipla.com) об антибактериальном растворе «ЦИПЛАДИН» на 2 л. [2];
- сведения из электронного словаря Яндекс на 2 л. [3];
- распечатка списка найденных документов в базе данных ФИПС на 3 л. [4].

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 24.02.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (18.06.2007) заявки № 2007718048/50 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CELADYN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты для лечения неоплазм (опухолей) и онкологических заболеваний.

Заявленному обозначению противопоставлен товарный знак по свидетельству № 343214, который также является словесным обозначением. Он представляет собой слово «ЦИПЛАДИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, медикаменты».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «CELADYN» и противопоставленного товарного знака «ЦИПЛАДИН» свидетельствует о том, что они являются сходными по большинству признаков звукового сходства.

Фонетическое сходство обозначений «CELADYN» и «ЦИПЛАДИН» обусловлено одинаковым количеством слогов (три), одинаковым составом гласных звуков и близким составом согласных звуков, наличием семи тождественных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Вывод о фонетическом сходстве начальной части обозначений сделан с учетом того, что звуки «Е» и «И», «С» и «Ц» являются альфафонетическими парами, что обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений. Различия в одной дополнительной букве «п» не оказывают существенного влияния на общее впечатление.

Отсутствие ярко выраженной оригинальности графического исполнения словесных элементов приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства. Имеющиеся визуальные различия (буквы разного алфавита) не влияют на вывод о фонетическом сходстве обозначений. Вместе с тем, следует отметить одинаковое графическое исполнение сравниемых обозначений стандартными шрифтовыми единицами.

Сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами, каких-либо языков, и поэтому их сравнение по семантическому фактору не возможно.

Товары 05 класса «фармацевтические препараты для лечения неоплазм (опухолей) и онкологических заболеваний», для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными товарами 05 класса – «фармацевтические препараты, медикаменты», для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку они относятся к одному и тому же роду (виду) лекарственные средства, на применение которых требуется получение разрешения компетентного органа, имеют одинаковое назначению (лечение человека), условиям реализации (специализированные магазины или аптеки).

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания заявленного обозначения не соответствующим условиям охраноспособности, установленным пунктом 1 статьи

7 Закона, а, следовательно, для вывода о невозможности удовлетворения возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 10.07.2009 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.02.2009.**