

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 22.07.2005, поданное компанией «Мерк КгаА», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации словесного товарного знака «ЦЕФАБОЛ» по свидетельству №186263 при этом установлено следующее.

Оспариваемая регистрация № 186263 произведена 21.03.2000 по заявке № 99713529/50 с приоритетом от 16.09.1999 в отношении товаров 05 класса МКТУ антибиотика широкого спектра действия на имя Общества с ограниченной ответственностью «АБОЛмед», Москва. На основании договора о передаче исключительного права на товарный знак (уступка товарного знака), зарегистрированного в установленном порядке 07.04.2003 № 30163, в настоящее время правообладателем товарного знака «ЦЕФАБОЛ» является Лимонов Виктор Львович, 121374, Москва, ул. Ращупкина д. 10, кв. 62 (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, зарегистрированный товарный знак представляет собой вымышленное и не имеющее смыслового значения слово в кириллице «ЦЕФАБОЛ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.07.2005 против регистрации товарного знака по свидетельству № 186263 выражено мнение о том, что регистрация № 186263 товарного знака «ЦЕФАБОЛ» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем двух товарных знаков: регистрация № 69003 «ЭНЦЕФАБОЛ» и международная регистрация № 682668 «ЭНЦЕФАБОЛ» с более ранним приоритетом от 29.10.1980 и от 23.05.1997, соответственно, зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- Согласно критериям определения звукового сходства, которое является основным для словесных обозначений, знаки «ЦЕФАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ» являются сходными до степени смешения, поскольку оспариваемый товарный знак полностью входит в обозначение «ЭНЦЕФАБОЛ»;

- рассматриваемые товарные знаки производят одинаковое зрительное впечатление, так как они выполнены стандартным шрифтом, заглавными печатными буквами русского алфавита. Черно-белое цветовое сочетание является идентичным. Буквы в сравниваемых обозначениях имеют сходное расположение;

- ввиду того, что обозначения «ЦЕФАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ» являются вымышленными словами, они не обладают признаками смыслового сходства, а следовательно звуковой и графический факторы являются основными;

- товарный знак «ЭНЦЕФАБОЛ» по свидетельству № 69003 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «лекарства», международная регистрация № 682668 знака «ЭНЦЕФАБОЛ» - для товаров того же класса «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты». Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «антибиотики широкого спектра действия», которые являются лекарственными или фармацевтическими средствами, и имеют аналогичное назначение, условия сбыта и круг потребителей. Следовательно имеет место однородность товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков;

- товарный знак «ЦЕФАБОЛ» по свидетельству № 186263 является сходным до степени с вышеуказанными товарными знаками «ЭНЦЕФАБОЛ» в отношении однородных товаров;

С учетом изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации № 186263 товарного знака «ЦЕФАБОЛ» недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, направил в Палату по патентным спорам отзыв от 09.12.2005, в котором выразил несогласие с доводами возражения от 22.07.2005.

Отзыв содержит следующую аргументацию в защиту оспариваемого товарного знака «ЦЕФАБОЛ»:

- с точки зрения фонетики, существенное различие сравниваемых обозначений обусловлено наличием в товарном знаке «ЭНЦЕФАБОЛ» начального слога «ЭН», который существенным образом изменяет слово в целом. Слог «ЭН» является первым слогом в данном слове, и на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя при восприятии или звуковом воспроизведении обозначения;

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения выполнены стандартными шрифтовыми единицами, они производят различное зрительное впечатление;

- ввиду того, что данные обозначения являются вымышленными, отсутствуют основания для утверждения об их смысловом сходстве;

- связи с тем, что сравниваемые обозначения не являются сходными ни по одному их признаков, регламентированных действующим законодательством, регистрация № 186263 товарного знака «ЦЕФАБОЛ» не противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона.

К отзыву приложены следующие источники информации:

- сведения из интернет о препарате «ЭНЦЕФАБОЛ» на 3 л. [1];
- сведения из интернет о препарате «ЦЕФАБОЛ» на 3 л. [2];
- сведения из базы данных ФИПС об иных принадлежащих правообладателю регистрациях товарных знаков на 4 л. [3];

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам не находит фактических оснований для удовлетворения возражения от 22.07.2005 ввиду следующего.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом приоритета заявки на регистрацию товарного знака № 99713529 (16.09.1999) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон, введенный в действие 17.10.1992, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 19 декабря 1997 г. № 212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998 за № 1453 (далее – Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Пунктом 14.4.2.2. Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

При оценке сходства обозначений также следует учитывать Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, подготовленные на основе Правил и обобщающие сложившуюся правоприменительную практику экспертизы заявленного обозначения. См. Грешнева Н.П., Орлова В.В., Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (издание 2-е). М.: ИНИЦ Роспатента. 1999 (далее - Методические рекомендации).

Согласно пункту 4.2.1.3. Методических рекомендаций в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, они не носят описательного характера. К слабым элементам относятся, в частности, форманты типа .мат, - ол, -дент, -кард и т.п.

Оспариваемый товарный знак «ЦЕФАБОЛ» является словесным обозначением, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме. Слово «ЦЕФАБОЛ» является изобретенным, смыслового значения не имеет.

Противопоставленные словесные знаки «ЭНЦЕФАБОЛ» тоже представляют собой обозначения, выполненные стандартным шрифтом русского алфавита. Изучение общедоступных словарных источников показало, что слово «ЭНЦЕФАБОЛ» не является лексемой какого-либо языка. Сопоставление слов «ЦЕФАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ» показывает, что начальные слоги данных обозначений, на которых в первую очередь фокусируется внимание потребителей, а именно: слоги «ЭН-» и «ЦЕ-» абсолютно различны. Совпадение конечных слогов не оказывает существенного влияния на сходство обозначений, поскольку конечные части обозначений «ЦЕФАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ» относятся к формантам, т.е. к слабым элементам знаков. В центральной части обозначений имеются слоги «ФАБ-» и «ЦЕ-ФА», при этом одинаковые слоги «ЦЕ» не имеют совпадающего расположения. Таким образом,

не может быть признан убедительным довод возражения о фонетическом сходстве товарных знаков «ЦЕФАБОЛ» и «ЭНЦЕФАБОЛ».

Поскольку сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка и не имеют смыслового значения, то фонетический критерий при отсутствии ярко выраженной графики обозначений является определяющим для окончательного вывода об отсутствии сходства сравниваемых знаков в целом.

В силу того, что сопоставляемые товарные знаки не являются сходными, проведение анализа однородности товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в перечнях вышеуказанных регистраций, представляется нецелесообразным.

Таким образом, регистрация № 186263 товарного знака «ЦЕФАБОЛ» полностью удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пунктов 2.4(1), 14.4.2 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 22.07.2005 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ЦЕФАБОЛ» по свидетельству № 186263.