

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.03.2008, поданное компанией Вин-Медикэа Прайвет Лимитед, Индия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака по свидетельству № 279839, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 05.01.2004 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.12.2004 за № 279839 на имя компании ВАРШАВСКИЕ ЗАКЛАДЫ ФАРМАЦЕУТИЧНЕ "ПОЛЬФА" СПОЛЬКА АКЦИЙНА, Польша, в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "BETADRIN", не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.03.2008 выражено мнение о том, что регистрация № 279839 оспариваемого товарного знака 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что в соответствии с положениями пункта 1 статьи 7 Закона 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.

Вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 1 статьи 7 Закона в возражении обоснован тем, что:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем зарегистрированных товарных знаков "BETADINE" по свидетельству № 52442 с приоритетом от 30.09.1974 и "БЕТАДИН" по свидетельству № 100542 с приоритетом от 26.04.1991, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ "антисептические и гермицидные препараты";

- оспариваемое обозначение "BETADRIN" по свидетельству № 279839 с приоритетом от 05.01.2004 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 52442 и № 100542, имеющими более ранний приоритет;

- сравниваемые обозначения не обладают ни смысловым значением, и особым графическим выполнением, и являются сходными по звуковому (фонетическому) критерию, поскольку отличаются только присутствующей в оспариваемом обозначении дополнительной буквы "R" (звук "P");

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, являются однородными, поскольку антисептические и гермицидные (антимикробные) препараты являются фармацевтическими препаратами.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 279839 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Англо-русский медицинский словарь, Москва, "Руссо", 1996, с. 246 на 2л. [1];

- распечатки из сети Интернет на 5 л. [2].

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения по фонетическому признаку, поскольку совпадающие начальные части "БЕТА-" ("БЕТА-") не являются оригинальными, а конечные - фонетически не сходны

благодаря присутствию в оспариваемом обозначении звонкого согласного звука "р";

- отсутствие сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, по мнению правообладателя, подтверждается также тем, что на стадии экспертизы обозначения "BETADRIN" ему не противопоставлялись товарные знаки лица, подавшего возражение;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, не являются однородными, поскольку "фармацевтические препараты" и "антисептические и гермицидные препараты" имеют различное предназначение, функции и способ применения;

- товарные знаки "BETADRIN" (капли глазные) и "BETADINE"/"БЕТАДИН" (вагинальные суппозитории, антисептические мази, растворы для дезинфекции и т.д.) являются широко известными, более 5 лет сосуществуют на российском рынке и маркируют товары, исключаящие смешение указанных обозначений потребителями.

Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака указал, что по его заявлению перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "BETADRIN" по свидетельству № 279839, был сокращен до товара 05 класса МКТУ "глазные капли", соответствующие изменения в Госреестр были внесены 09.10.2008. По мнению правообладателя, товары, входящие в ограниченный перечень, не являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака по свидетельству № 279839.

К отзыву на возражение приложены следующие материалы:

- распечатка с Интернет-сайта www.vidal.ru в отношении препарата "BETADRIN"/"БЕТАДРИН" на 5 л. [3];

- распечатка с Интернет-сайта www.vidal.ru в отношении препарата "BETADINE"/"БЕТАДИН" на 6 л. [4];

- копия страниц из сборника "Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств", выпуск 10, 2003, на 3 л. [5];
- распечатки с Интернет-сайта Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о зарегистрированных товарных знаках, включающих элемент "БЕТА-" ("BETA-") [6];
- копия регистрационного удостоверения П № 014982/01-2003 от 15.05.2003 препарата "Бетадрин"/"Betadrin" на 1 л. [7];
- копия информационной листовки "БЕТАДРИН" на 2 л. [8];
- копия упаковки "БЕТАДРИН" на 3 л. [9];
- копия упаковки "БЕТАДИН" на 3 л. [10];
- копия приложения к свидетельству на товарный знак № 279839 "BETADRIN" на 3 л. [11];
- копия уведомления о внесении изменений в Госреестр в отношении товарного знака по свидетельству № 279839 на 1 л. [12].

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

С учетом даты (05.01.2004) поступления заявки № 2004700063/50 на регистрацию оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон 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, № 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б) и (в) указанного пункта Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений, в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил, определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак (свидетельство № 279839, приоритет от 05.01.2004) представляет собой словесное обозначение "BETADRIN", не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно уведомлению [12], перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, а именно товары 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты", по заявлению правообладателя 09.10.2008 сокращен до товаров 05 класса МКТУ "глазные капли".

Противопоставленные товарные знаки "BETADINE" (свидетельство № 52442, приоритет от 30.09.1974) и "БЕТАДИН" (свидетельство № 100542, приоритет от 26.04.1991), также являются словесными, не имеющими смыслового значения, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ "антисептические и гермицидные препараты".

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства показал совпадение звучания начальных (BETAD- и BETAD-/БЕТАД-) и конечных (-IN и -INE/-ИН) частей обозначений; отличие оспариваемого обозначения заключается в наличии между указанными частями дополнительного звука "P". Однако, несмотря на указанное отличие, наличие в сравниваемых обозначениях совпадающих звуков, совпадения числа слогов в обозначениях, идентичного расположения совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений, близости состава гласных и согласных обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков по графическому критерию показал общее зрительное впечатление, обусловленное видом шрифта (стандартный), графическим написанием с учетом характера букв (заглавные) и цветом шрифта (черный), которым выполнены обозначения. Совпадение этих

признаков обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Смысловое значение у сравниваемых обозначений отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ данных обозначений по смысловому критерию сходства.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Согласно изданию "Офтальмофармакология. Руководство для врачей" (Е.А. Егоров, Ю.С. Астахов, Т.В. Ставицкая, Москва, Издательский дом ГЭОТАР-МЕД, 2004, с. 86-87), фармацевтические препараты для лечения и профилактики инфекционных заболеваний век и конъюнктивы выпускаются, в частности, в форме глазных капель. В качестве примера в названном издании указан препарат Пиклоксидин (Picloxidine), обладающий антибактериальным и антисептическим действием. Таким образом, товары "фармацевтические препараты", в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товар "глазные капли", содержащийся в перечне оспариваемого товарного знака после сокращения, являются однородными товарам "антисептические и гермицидные препараты" из перечня регистрации противопоставленных товарных знаков.

Утверждение правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что использование на российском рынке товарных знаков "BETADRIN" и "BETADINE"/"БЕТАДИН" осуществляется в отношении различного вида товаров (соответственно "капли глазные" и "вагинальные суппозитории, антисептические мази, растворы для дезинфекции и т.д."), что исключает смешение указанных обозначений потребителями, неправомерно, поскольку при проверке обозначений на сходство учитываются товары, содержащиеся в перечне регистрации, а не товары, в отношении которых обозначения используются на рынке.

Таким образом, товарный знак "BETADRIN" по свидетельству № 279839 является сходным до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации товарными знаками "BETADINE" и "БЕТАДИН" лица, подавшего возражение, зарегистрированными в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Следовательно, регистрация товарного знака "BETADRIN" по свидетельству № 279839 не соответствует положениям пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы, изложенные в представленном в Палату по патентным спорам правообладателем оспариваемого товарного знака Особом мнении, были учтены при подготовке настоящего решения и проанализированы выше.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.03.2008 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку "BETADRIN" по свидетельству № 279839 полностью.