

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 ППС), рассмотрела возражение от 04.09.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2007, поданное компанией Берингер Ингельхайм Интернэшнл ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №283501, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004710538/50 с приоритетом от 14.05.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 03.03.2005 за №283501 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОЗОН», г.Жигулевск (далее - правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано фантазийное словесное обозначение «АНТИСТЕН».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация №283501 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак с приоритетом от 14.05.2004 по свидетельству №283501 представляет собой словесное обозначение

«АНТИСТЕН», зарегистрированное для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»;

- компания Берингер Ингельхайм Интернэшнл ГмбХ является владельцем товарных знаков «АНТИСТАКС» и «ANTISTAX» в ряде стран мира и, в частности, в Российской Федерации согласно международным регистрациям №773195 №645426, соответственно;

- вышеуказанные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты»;

- знаки «АНТИСТАКС» и «ANTISTAX» используются компанией Берингер Ингельхайм Интернэшнл ГмбХ на протяжении ряда лет на российском рынке, в частности, для индивидуализации препарата для профилактики и симптоматического лечения хронической венозной недостаточности в сочетании с варикозным расширением вен, и этот товар хорошо зарекомендовал себя среди потребителей;

- анализ сравниваемых обозначений на звуковое сходство свидетельствует о том, что в словах «АНТИСТАКС» и «АНТИСТЕН» совпадают следующие звуки: А, Н, Т, И, С, Т, то есть 66,6% звуков, составляющих обозначение «АНТИСТАКС»;

- совпадающие звуки в сравниваемых обозначениях имеют одинаковое расположение; слова имеют одинаковое количество слогов – 3: «АН-ТИС-ТАКС» «АН-ТИС-ТЕН»; весьма близок состав согласных в словах – «Н», «Т», «С», «Т», «К», «С» и «Н», «Т», «С», «Т», «Н»; также близок состав гласных в словах – «А», «И», «А» и «А», «И», «Е»;

- таким образом, сравниваемые обозначения сходны в фонетическом отношении;

- рассматриваемые обозначения производят общее зрительное впечатление, поскольку они выполнены стандартным шрифтом печатными заглавными буквами в кириллице, буквы в сравниваемых обозначениях имеют сходное

расположение, цветовое сочетание – черно-белое, большая часть графем совпадает;

- знаки по международным регистрациям №773195, №645426 охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ, тождественных товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «АНТИСТЕН» по свидетельству №283501;

- таким образом, отсутствует необходимость в проведении анализа однородности товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №283501 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки сведений о международных регистрациях №773195 и №645426, на 10 л. [1];

- фото упаковки препарата АНТИСТАКС, на 1 л. [2];

- копия выписки из официального издания Министерства здравоохранения Российской Федерации в отношении лекарственного средства АНТИСТАКС, на 3 л. [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №283501, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 16.10.2008 изложил следующее мнение:

- сравниваемые обозначения «АНТИСТЕН» и «АНТИСТАКС» состоят из предлога «АНТИ» и изобретенных словесных элементов «СТАКС»;

- предлог «АНТИ», что в переводе с английского языка означает – против, используется в значительном ряде названий фармацевтических препаратов, предназначенных для устранения неблагоприятных явлений в организме человека, а также присутствует в большом количестве товарных знаков, например: АНТИСТРУМИН (свидетельство №157566), АНТИПОЛИЦАЙ (свидетельство №165872), АНТИГРИППИН (свидетельство №162689),

АНТИПРОТЕИН (свидетельство №143517), тем самым утратил свою различительную способность;

- таким образом, элемент «АНТИ» является слабым словесным элементом рассматриваемых обозначений;

- в этой связи анализ сравниваемых обозначений необходимо проводить в отношении сильных словесных элементов СТЕН и СТАКС, СТАХ;

- в словесных элементах СТЕН и СТАКС совпадают только две первые буквы С и Т, количество букв в словесных элементах различное СТЕН – 4 буквы, СТАКС – 5 букв, различный состав согласных – С, Т, Н и С, Т, К, С и S, Т, Х, используются различные гласные буквы – Е и А;

- у словесного элемента СТАХ нет однозначного прочтения, он может быть воспринят российским потребителем, как СТАКС, так и СТЭКС;

- таким образом, можно сделать вывод, что словесные элементы СТЕН и СТАКС, СТАХ не являются сходными по фонетическому признаку;

- словесные обозначения «АНТИСТЕН» и «АНТИСТАКС», «ANTISTAX» зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, в том числе в отношении фармацевтических препаратов, которые не являются товарами широкого потребления;

- приобретая лекарственные препараты, потребитель проявляет особое внимание ко всем характеристикам товара, в том числе к его упаковке;

- приложенный к возражению образец упаковки со словесным обозначением «АНТИСТАКС» полностью отличается от образца упаковки со словесным обозначением «АНТИСТЕН»;

- следовательно, указанные упаковки со словесными элементами «АНТИСТЕН» и «АНТИСТАКС» производят различное зрительное впечатление на потребителя;

- товарный знак «АНТИСТЕН» используется для индивидуализации лекарственных препаратов, направленных на уменьшение приступов

стенокардии, предотвращение развития острого инфаркта миокард, нестабильной стенокардии, внезапной смерти;

- товарные знаки «АНТИСТАКС» и «ANTISTAX» используются для индивидуализации препаратов для профилактики и симптоматического лечения хронической венозной недостаточности в сочетании с варикозным расширением вен;

- потребитель с особым вниманием относится к приобретению лекарственных средств, в том числе принимаемых и используемых в строгом соответствии с назначением лечащего врача, таким образом, потребитель вряд ли перепутает указанные лекарственные средства, в том числе расположенные на разных полках фармацевтических учреждений, даже при отсутствии фармацевта.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими материалами:

- регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Российской Федерации, выданное ООО «Озон» на торговое название лекарственного средства «АНТИСТЕН» №P003953/01 от 27.01.2005, на 1 л. [4];

- приложение №3 от 27.10.2005 к лицензии №64/0157-Л/03 от 14.03.2003, выданное ООО «Озон» на наименование лекарственного средства АНТИСТЕН, на 1 л. [5];

- решение о выпуске лекарственного средства АНТИСТЕН ООО «Озон», утвержденное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на 1 л. [6];

- заключения медицинских учреждений о результатах применения препарата АНТИСТЕН, на 11 л. [7];

- рекламные материалы [8];

- упаковка препарата «АНТИСТЕН» [9].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №283501.

Изучив отзыв правообладателя, лицо, подавшее возражение, представило следующие доводы:

- разделение сравниваемых слов на «слабые» и «сильные» элементы в данном случае произвольно и не основано на нормах Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания;

- объектом сравнительного анализа для целей рассмотрения возражения являются словесные обозначения «АНТИСТЕН» и «АНТИСТАКС», не имеющие смыслового значения;

- обычные потребители, при восприятии товарных знаков не препарируют их по элементам (слогам, формантам и т.д.), а воспринимают их в целом, и при таком восприятии совпадение шести начальных букв/звуков предопределяет возможность смешения знаков;

- опасность смешения обозначений в области фармацевтики традиционно выше, чем опасность смешения в отношении иных товаров, что предполагает высшую степень осторожности при оценке визуального сходства обозначений;

- эта опасность усугубляется тем обстоятельством, что препараты «АНТИСТЕН» и «АНТИСТАКС» предназначены для лечения сосудистых и сердечно-сосудистых заболеваний, их потребители – в большинстве своем пожилые люди и социально незащищенные лица.

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

С учетом даты приоритета (14.05.2004) заявки №2004710538/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №283501 включает в себя упомянутый выше Закон 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; 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 пунктах 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №283501 представляет собой словесное обозначение «АНТИСТЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Указанному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия знаков одного и того же лица, а именно, противопоставляются:

- знак «Антистакс» по международной регистрации №773195, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 07.12.2001 в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ;

- знак «ANTISTAX» по международной регистрации №645426, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 14.11.1995 в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой словесные обозначения «Антистакс» и «ANTISTAX», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельству №283501 и знаков по международным регистрациям №773195 и №645426, было установлено следующее.



Словесные элементы «АНТИСТЕН» и «Антистакс» выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита и имеют тождественное цветовое решение. С учетом отмеченного, сравниваемые словесные элементы знаков производят сходное визуальное впечатление, что позволяет считать указанные элементы графически сходными.

В то же время словесные элементы «АНТИСТЕН» и «ANTISTAX» выполнены буквами различных алфавитов в связи с чем, следует признать обоснованными доводы возражения об отсутствии их графического сходства.

Отсутствие информации в общедоступных словарно-справочных изданиях о принадлежности словесных элементов «АНТИСТЕН», «Антистакс», «ANTISTAX» к лексике каких-либо языков служит основанием для вывода о восприятии их потребителями как фантазийных слов. В этой связи не представляется возможным провести анализ их сходства по семантическому признаку.

Фонетический анализ словесных элементов «АНТИСТЕН» и «Антистакс»/«ANTISTAX» показал, что они имеют различную длину, разное количество и состав гласных и согласных звуков, а соответственно звуков и звукосочетаний.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о совпадении начальных частей словесных элементов («АНТИСТ...») следует отметить, что отмеченное совпадение не позволяет признать рассматриваемые словесные знаки фонетически сходными в целом.

При фонетическом воспроизведении сравниваемых обозначений их третий, ударный, четко произносимый слог («-СТЕН» и «-СТАКС»), придает словам «АНТИСТЕН» и «Антистакс»/«ANTISTAX» характерное, отличное друг от друга звучание.

Кроме того, словообразовательный элемент «АНТИ-» (*греч. anti... — против*), приставка, обозначающая противоположность или враждебность; то же, что "противо..." см. <http://slovari.yandex.ru/>) является слабым с точки

зрения выполнения индивидуализирующей функции, поскольку достаточно часто используется в названиях лекарственных препаратов (например, «АНТИСТРУМИН» по свидетельству №157566, «АНТИГРИППИН» по свидетельству №162689, «АНТИПРОТЕИН» по свидетельству №143517). Наличие в составе знаков слабой словесной части «АНТИ-» усугубляет индивидуализирующую способность второй части слов.

В целом слова «АНТИСТЕН» и «Антистакс»/«ANTISTAX» различаются между собой тремя буквами, что соответствует общему правилу, изложенному в Методических рекомендациях по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденных Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава РФ 01.07.2003. При этом оба препарата «АНТИСТЕН» и «Антистакс» уже имеют регистрационные удостоверения Минздрава РФ [3], [4].

Таким образом, Палатой по патентным спорам было установлено, что анализируемые знаки не являются сходными, поскольку имеют существенные фонетические отличия.

При этом графический и семантический факторы сходства в рассматриваемом случае носят второстепенный характер и не изменяют вывод о различии знаков, поскольку использование стандартных шрифтов и отсутствие семантики у исследуемых элементов не привносит в их восприятие ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков.

Вывод об отсутствии сходства между знаками позволяет не проводить анализ перечней товаров на предмет установления однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам.

Дополнительно следует отметить, что участниками спора были представлены материалы, демонстрирующие использование знаков «АНТИСТЕН» и «Антистакс» [2], [9]. Исследуемые обозначения были включены в состав упаковки лекарственных средств в сочетании с различными изобразительными элементами. Упаковка со словесным элементом «АНТИСТАКС» содержит изображение листа растения насыщенно розового

цвета. На этикетке со словесным элементом «АНТИСТЕН» размещено стилизованное изображение тела человека в движении. На теле человека в области груди и за человеком выполнены круги красного цвета. Вся композиция расположена на желтом фоне. Отмеченное свидетельствует о том, что использование знаков осуществляется в составе различных этикеток, что не позволяет усмотреть столкновение прав при осуществлении хозяйственной деятельности сторон.

Резюмируя изложенное выше, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака «АНТИСТЕН» по свидетельству №283501 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 04.09.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №283501.**