

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 16.01.2006 против регистрации №289412 товарного знака «KINTACT», поданное компанией Арес Трейдинг С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004714447/50 с приоритетом от 28.06.2004 зарегистрирован 23.05.2005 за №289412 на Мерц Фарма ГмбХ энд Ко. КГаА, ФРГ (далее—правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты, а именно фармацевтические препараты для лечения фокальной дистонии, мышечной спастичности, спастичности при детском церебральном параличе, гипергидроза, лобных морщин».

Товарный знак №289412 представляет собой словесное обозначение «KINTACT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.01.2006 изложено мнение о том, что регистрация №289412 товарного знака «KINTACT» противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— оспариваемый товарный знак «KINTACT» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированной на имя лица, подавшего возражение, международной регистрацией №812130 знака «KLIRACT» [1];

— также оспариваемый товарный знак «KINTACT» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированной на имя другого лица (Н. Lundbeck A/S, Дания) международной регистрацией №735188 знака «ENTACT» [2];

— сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на фонетическом сходстве их частей «K-ACT» [1] и «-NTACT» [2] и графическим сходством;

— товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, относятся к фармацевтическим препаратам, в связи с чем являются однородными.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №289412 товарного знака недействительной полностью.

К возражению приложены следующие источники информации:

- Распечатки противопоставленных международных регистраций №812130, №735188 [3];

- Сведения из Интернет [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв от 05.07.2006, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами по следующим причинам:

— сопоставляемые знаки «KINTACT» и «KLIRACT» [1], «ENTACT» [2] не являются сходными ни по фонетическому, ни по смысловому критериям сходства;

— данный вывод основан на различии сильных начальных частей «KINT-» и «KLIR-», «ENT-» сравниваемых знаков, поскольку конечная часть «-ACT» является слабой и используется разными производителями при маркировке товаров 5 класса МКТУ;

— медицинские препараты «KINTACT» имеют специальное узконаправленное действие, что отличает их от препаратов, маркированных противопоставленными знаками;

— правообладатель противопоставленной международной регистрации №735188 знака «ENTACT» [2] придерживается мнения о несходстве сравниваемых знаков, что подтверждается представленным согласием.

К отзыву приложены:

- Распечатки баз данных ФИПС и ROMARIN [5];

- Согласие правообладателя международной регистрации №735188 с регистрацией товарного знака по свидетельству №289412 [6].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

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 №2004714447/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №289412 представляет собой словесное обозначение «KINACT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленная международная регистрация №812130 знака «KLIRACT» [1] является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ звукового сходства показал, что сопоставляемые знаки отличаются отчетливо произносимыми начальными частями «KINT-» и «KLIR-», не имеющих фонетического сходства.

При этом составе конечная часть «-ACT» представляет собой формант, то есть слабый элемент, содержащийся в товарных знаках разных правообладателей (см. товарные знаки №554743 «BIVACT», №604468 «EXIVACT», №628004 «PENTAct-HIB», №639992 «RHINACT» и др. [5]), и в силу этого не способный индивидуализировать товары 05 класса МКТУ различных производителей.

Данные обстоятельства обуславливают вывод о фонетическом различии сравниваемых знаков.

Отсутствие сведений о смысловых значениях слов «KINACT» и «KLIRACT» не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается графического исполнения обозначений с точки зрения использования оригинального шрифта или особенностей в расположении букв, то данные признаки не могут считаться определяющими при установлении сходства знаков в целом, поскольку сопоставляемым обозначениям ни один из указанных характерных признаков для визуального восприятия не присущ.

Таким образом, сопоставляемые знаки «KINACT» и «KLIRACT» [1] не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что не противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В отношении довода лица, подавшего возражение, касающегося несоответствия товарного знака по свидетельству №289412 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в силу наличия сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с знаком «ENTACT» по международной регистрации №735188 [2] следует отметить следующее.

Данные знаки имеют отличие начальных слогов «KIN-» и «EN-» по фонетическому признаку.

При этом, товары сравниваемых знаков имеют специальное узконаправленное действие.

Кроме того, правообладатель противопоставленной международной регистрации №735188 знака «ENTACT» [2] выражает свое согласие с регистрацией оспариваемого товарного знака по свидетельству №289412 [6].

Указанные обстоятельства позволяют не учитывать приведенную в возражении международную регистрацию №735188 знака «ENTACT» [2] в качестве основания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.01.2006 и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №289412.