

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.06.2014, поданное Глаксо Груп Лимитед, Англия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 503632, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012705173 с приоритетом от 27.02.2012 зарегистрирован 13.01.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №503632 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вирга», г. Казань (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным «Фортум» и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 27.06.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №503632 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503632 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, поскольку считает, что данная регистрация

ущемляет его права на сходные до степени смешения товарные знаки, имеющие более раннюю дату приоритета и охраняемые на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- принадлежащие лицу, подавшему возражение, товарные знаки «FORTUM» по свидетельству №129785 и «ФОРТУМ» по свидетельству №196042 на протяжении длительного времени присутствуют на российском рынке товаров 05 класса МКТУ, интенсивно и непрерывно используются в качестве названия фармацевтического препарата. При этом они хорошо известны потребителям и обладают очень высокой репутацией;

- сравниваемые товарные знаки: «ФОРТУМ» по свидетельству №503632 и «FORTUM» по свидетельству №129785, «ФОРТУМ» по свидетельству №196042 характеризуются очень высокой степенью сходства, обусловленной фонетическим тождеством;

- оспариваемая регистрация по свидетельству №503632 произведена в отношении детализированного перечня товаров 05 и 30 классов МКТУ, причем товары 05 класса должны быть квалифицированы как однородные товарам, для которых охраняются товарные знаки лица, подавшего возражение, поскольку противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№129785, 196042 зарегистрированы в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты и лечебные средства", а в соответствии со словарным определением "фармацевтический" означает "относящийся к фармацевтике", то есть к разделу медицины, изучающему вопросы добывания, обработки, изготовления, хранения и отпуска лекарственных средств. Данное слово имеет греческое происхождение (греч. pharmakon лекарство) и, следовательно, все перечисленные в перечне оспариваемой регистрации товары 05 класса МКТУ, предназначенные для медицинских и/ или лечебных целей, являются однородными товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки, лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, входит в число лидирующих в мире фармацевтических компаний, имеет длительную историю и очень высокую репутацию. Причем выпускаемый лицом, подавшим возражение, препарат «ФОРТУМ/ FORTUM» был запущен в массовое производство еще в 1983 году;

- задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака №503632 антибиотик «FORTUM»/ «ФОРТУМ» был включен в Фармакологический справочник «Регистр лекарственных средств России (РЛС), был рекомендован к применению в пособиях для врачей, различных методических рекомендациях для клиницистов, упоминался в статьях и монографиях по медицинской тематике;

- в связи с известностью товаров, маркированных знаками «FORTUM»/ «ФОРТУМ», в России существует возможность смешения оспариваемого обозначения со знаками, лица, подавшего возражение, что может нанести ущерб не только репутации фирмы, но и потребителю.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Фортум» по свидетельству №503632 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия официальной публикации сведений о товарном знаке №503632;
2. Копии официальных публикаций сведений о регистрациях №№ 129785, 196042;
3. Копии постановлений ВАС РФ № 3691/06 от 18.07.2006, № 2979/06 от 18.07.2006, № 8817/11 от 29.11.2011 и № 12436/11 от 28.02.2012;
4. Информация о группе компаний Глаксо;
5. Информация о фармацевтическом препарате " ФОРТУМ (FORTUM)";
6. Инструкция по медицинскому применению препарата ФОРТУМ (FORTUM) от 17.06.2004;
7. Пособие для врачей "Практические рекомендации по антибактериальной терапии инфекций мочевой системы внебольничного происхождения у детей";
8. Методические рекомендации для клиницистов "Антибактериальная терапия синусита";
9. Руководство для практикующих врачей "Рациональная антимикробная терапия";
10. Статьи, упоминающие ФОРТУМ (FORTUM), опубликованные в Российском медицинском журнале;

11. Справка об объемах продаж в России препарата ФОРТУМ (FORTUM) по данным аудиторской компанией IMS Health;
12. Справка о корпоративной структуре GlaxoSmithKline Group;
13. Копии словарных выписок о значениях слов "фармацевтический", "фунгицид";
14. Копия решения Ведомства по гармонизации на внутренних рынках от 06 июля 2010 г. с переводом-аннотацией;
15. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Вирга".

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 26.06.2014, на заседание коллегии палаты по патентным спорам не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав представителя, лица, подавшего возражение, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №503632 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 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, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 является словесным «Фортум» и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по свидетельству №129785 представляет собой словесное обозначение «FORTUM», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по свидетельству №196042 представляет собой словесное обозначение «Фортум», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [2] было установлено, что знаки совпадают по графике (выполнены стандартными видами шрифтов с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита черного цвета) и фонетике, то есть являются тождественными.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что сравниваемые обозначения являются фонетически тождественными, но имеют визуальные отличия, поскольку выполнены буквами разных алфавитов (русским/латинским), однако данное отличие носит второстепенный характер.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [1] ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] необходимо отметить следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества»/ «фармацевтические препараты и лечебные средства». В соответствии со словарным определением «фармацевтический» означает «относящийся к фармацевтике», то есть к разделу медицины, изучающему вопросы добывания, обработки, изготовления, хранения и отпуска лекарственных средств (см. Интернет, словари). Таким образом, все перечисленные в перечне оспариваемой регистрации товары 05 класса МКТУ, предназначенные для медицинских и/ или лечебных целей, являются однородными товарам, для которых зарегистрированы товарные знаки, лица, подавшего возражение.

В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, которые не предназначены для медицинских целей (например, инсектициды, репелленты, фунгициды), следует отметить, что данные товары являются продуктами химической промышленности, в них зачастую используются те же компоненты, что и при производстве фармацевтических препаратов, а, поскольку оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [2] являются тождественными, то маркировка подобных товаров обозначением «Фортум» способна породить у потребителей представление о происхождении указанных товаров из одного источника.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что лицо, подавшее возражение, входит в число лидирующих в мире фармацевтических компаний, имеет длительную историю и очень высокую репутацию. Причем выпускаемый лицом, подавшим возражение, препарат «ФОРТУМ/ FORTUM» был запущен в массовое производство еще в 1983 году. Антибиотик «FORTUM»/ «ФОРТУМ» был включен в Фармакологический справочник «Регистр лекарственных средств России, был рекомендован к применению в пособиях для врачей, различных методических

рекомендациях для клиницистов, упоминался в статьях и монографиях по медицинской тематике.

С учетом изложенного сопоставляемые товары, по сути, имеют одно назначение, совпадают условия их сбыта и круг потребителей, в силу чего существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Исходя из вышесказанного, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №503632 товарного знака «Фортум» в отношении товаров 05 класса МКТУ произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.06.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503632 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.