

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 04.09.2009, поданное от имени компании Фармацойтише Фабрик Монтафит Гезелльшафт м.б.Х, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №939502, при этом установила следующее.

Международная регистрация №939502 произведена Международным Бюро ВОИС 18.07.2007 с конвенционным приоритетом от 19.02.2007 на имя австрийской компании Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H. Salzbergstraße 96 A-6060 Absam (AT) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №939502 является словесным и представляет собой слово «SALIVIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27.05.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №939502 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что знак «SALIVIT» по международной регистрации №939502 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя компании Фармасия энд Апджон АБ, С-112 87 Стокгольм, Швеция товарными знаками «САЛИВИКС» по свидетельству №169550 с приоритетом от 09.07.1997 и «SALIVIX» по свидетельству №169403.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «SALIVIT» и противопоставленные товарные знаки «САЛИВИКС» и «SALIVIX» в целом не являются сходными по фонетическому и графическому критериям, поскольку производят разное общее впечатление при их аудиовизуальном восприятии;
- рассматриваемые обозначения «SALIVIT» и «SALIVIX» («САЛИВИКС») произносятся на русском языке как «с-а-л-и-в-и-т» и «с-а-л-и-в-и-к-с» и отличаются друг от друга по количеству фонем (7 и 8 соответственно);
- сильное конечное сочетание [кс] товарных знаков «SALIVIX» и «САЛИВИКС» придает им яркость и оригинальность звучания, в то время как глухой согласный [т], находясь в слабой позиции на конце слова «SALIVIT», при произношении еще больше оглушается, что составляет сильный контраст по сравнению с ярким звучанием окончания [кс] противопоставленных знаков;
- поскольку основной функцией фонем является смыслоразличительная, важную роль может приобрести даже отличие между словами, заключающееся всего в одной фонеме, например, дуплет - дуплекс, кот - кокс, климат - климакс и т.п.;
- таким образом, разница в окончаниях рассматриваемых знаков является достаточным основанием для признания обозначения «SALIVIT» и противопоставленных товарных знаков «SALIVIX» («САЛИВИКС») несходными до степени смешения по фонетическому критерию;

- графический анализ сравниваемых обозначений «SALIVIT» и противопоставленных товарных знаков «SALIVIX» показал, что они отличаются характером конечной графемы, при этом графема «Х» является достаточно яркой и запоминающейся с точки зрения написания. Кроме того, существует ряд слов как английского, так и русского языка, отличающихся при написании только одной конечной графемой и обладающих совершенно разным лексическим значением: sit - six (сидеть - шесть); fat - fax (жир – факс), ворот – ворох, гrot – грох и т.п. Более того, само существование такого лингвистического явления как фонетическая омонимия, когда одинаковые по звучанию слова с разными лексическими значениями отличаются по написанию одной графемой (например, луг [лук] – лук [лук]; род [рот] – рот [род]), позволяет говорить, что различие в одной фонеме может играть важную смыслоразличительную роль при восприятии схожих слов;

- сравниваемые обозначения «SALIVIT» и «САЛИВИКС» совершенно несходны по графическому критерию и производят разное зрительное впечатление в силу использования разных алфавитов – латинского и кириллического и соответственно разному начертанию;

- высказанное свидетельствует, что с точки зрения визуального восприятия сравниваемые обозначения «SALIVIT» и «SALIVIX» («САЛИВИКС») следует признать несходными до степени смешения;

- семантический критерий сходства не играет существенной роли при сравнительном анализе сравниваемых обозначений в силу отсутствия у них смыслового значения;

- анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что правовая охрана международной регистрации №939502 знака «SALIVIT» испрашивается в отношении узкого перечня товаров 05 класса МКТУ «гели против ксеростомии (для медицинских целей)», а противопоставленные товарные знаки по свидетельству №169550 и №169403 зарегистрированы в отношении широкой категории товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Учитывая весьма специфические показания к применению товаров, указанных в перечне международной регистрации №939502, а также

то, что данные препараты принимаются по назначению врача, риск смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, исключен;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №169404 и №169550 была досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ в связи с их неиспользованием.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия обжалуемого решения от 27.05.2009;
- копии страниц из электронной версии Обратного словаря русского языка;
- статья о состоянии ксеростомии из электронной медицинской энциклопедии;
- копия переписки с представителем Фармасия энд Апджон АБ;
- копии уведомлений Палаты по патентным спорам;
- копии решений Палаты по патентным спорам.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №939502 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя владельца международной регистрации, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.02.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №939502 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (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 имеющих 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Анализ сходства знака по международной регистрации №639502 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №169403 и №169550 показал следующее.

Знак по международной регистрации №639502 является словесным и представляет собой слово «SALIVIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации №939502 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «gels contre la xerostomie (a usage medical)» (гели против ксеростомии (для медицинских целей)). Слово «SALIVIT» не имеет смыслового значения и является фантастичным по отношению к указанным в перечне регистрации товарам.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №939502 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «SALIVIX» [1] по свидетельству №169403 и «САЛИВИКС» [2] по свидетельству №169550, принадлежащих иному лицу – шведской компании Фармасия энд Апджон АБ.

Противопоставленный товарный знак «SALIVIX» [1] по свидетельству №169403 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Слово «SALIVIX» смыслового значения не имеет.

Противопоставленный товарный знак «САЛИВИКС» [2] по свидетельству №169550 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Слово «САЛИВИКС» смыслового значения не имеет и представляет собой транслитерацию буквами кириллического алфавита знака «SALIVIX» по свидетельству №169403.

При сравнительном анализе знака «SALIVIT» по международной регистрации №939502 и противопоставленных товарных знаков «SALIVIX» [1] и «САЛИВИКС» [2] было установлено следующее.

Обозначения «SALIVIT» (произносится как «са-ли-вит»), «SALIVIX» [1] (произносится как «са-ли-викс»), «САЛИВИКС» [2] состоят из трех слогов, имеют ударение на последнем слоге. В сравниваемых обозначениях «SALIVIT» и «SALIVIX» («САЛИВИКС») практически совпадает состав звуков (6 из 8). Фактически в рассматриваемых обозначениях имеет место тождество звучания большей части слова - «са-ли-ви». Отличаются же сравниваемые обозначения только конечными звуками [т] и [кс]. Однако, учитывая то, что данные звуки находятся в конце сравниваемых слов, а начальная часть слов тождественна, можно сделать вывод о том, что данное различие не является существенным при восприятии обозначений в целом. Что же касается приведенных владельцем международной регистрации №939502 примеров слов с отличающимися друг от друга конечными частями, такими как, например, «дуплет – дуплекс», «климат – климакс», в которых отличие звуков в конечной позиции коренным образом меняет восприятие этих слов в целом, следует отметить следующее. В рамках данного дела приведенные примеры не применимы, поскольку касаются слов с определенным семантическим значением, в то время как сравниваемые обозначения никакой смысловой нагрузки не имеют и воспринимаются потребителем в качестве фантастических обозначений с близким звучанием.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения «SALIVIT» и «SALIVIX» производят сходное зрительное впечатление за счет использования латинских букв черного цвета, выполненных одинаковым стандартным шрифтом.

Что касается противопоставленного товарного знака [2], то, с учетом разницы начертания букв латинского и кириллического алфавитов сравниваемых знаков «SALIVIT» и «САЛИВИКС», можно сделать вывод, что визуально они отличаются. Вместе с тем следует отметить, что сравниваемые обозначения выполнены стандартными шрифтами без каких-либо оригинальных графических элементов, поэтому графический критерий сходства в данном случае определяющим не является.

Также следует отметить, что отсутствие семантики у знака по международной регистрации №939502 и противопоставленных товарных знаков [1], [2] не позволяет сопоставить данные обозначения по семантическому критерию сходства.

Таким образом, учитывая фонетическое, а также графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ перечней товаров международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Товары «гели против ксеростомии (для медицинских целей» международной регистрации №939502 и товары «фармацевтические препараты», указанные в перечне противопоставленных товарных знаков [1], [2], являются однородными, поскольку соотносятся как вид/род. Необходимо учитывать также совместную встречаемость товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями в обиходе и в продаже. Указанные товары, как правило, реализуются в одних и тех же местах – в аптечной сети, что обуславливает возможность смешения производителей данных товаров потребителем.

Таким образом, сделанный в заключение экспертизы вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №169403 и №169550 на основании решения Роспатента от 19.10.2009.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного

обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленных товарных знаков прекращена до даты (19.11.2009) принятия возражения к рассмотрению, товарные знаки по свидетельствам №169403 и №169550 не могут служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №939502.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.09.2009, отменить решение Роспатента от 27.05.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №939502.