

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 09.06.2004 против регистрации товарного знака по свидетельству №231866, поданное компанией Акционерно Дружество «Софарма», София, Болгария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Заявка №2001724549/50 была подана 14.08.2001 Закрытым акционерным обществом «НПО ПЦ БИОФИЗИКА», г. Москва, с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров и услуг 05, 29, 31, 32 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение «ДАРСИЛ» является фантазийным.

Федеральным институтом промышленной собственности 10.11.2002 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 05 и 42 классов. В этой связи, 17.12.2002 обозначение по заявке №2001724549/50 было зарегистрировано под №231866 в качестве товарного знака для товаров 05 и услуг 42 класса МКТУ на имя ЗАО «НПО ПЦ БИОФИЗИКА», Москва (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.06.2004 против указанной регистрации товарного знака, как не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее на имя другого лица товарным знаком «Карсил» по свидетельству №214489 с приоритетом от

23.10.2000 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и связанных с ними услуг 42 класса.

Существо мотивов возражения сводится к нижеследующему:

1. Сравнимые товарные знаки являются словесными и выполнены в кириллице, в связи с чем при их произнесении потребитель будет руководствоваться правилами русского языка;

2. Фонетическое различие обозначений состоит исключительно в начальных буквах «д» и «к», в остальной части сравниваемые обозначения – идентичны, имеют одинаковое количество букв, звуков, слогов, а, значит, могут быть признаны сходными;

3. Сравнимые обозначения выполнены стандартным шрифтом и оспариваемый товарный знак не содержит каких-либо изобразительных элементов, придающих ему качественно иной уровень восприятия, что позволяет говорить о наличии графического сходства;

4. Обозначения являются фантазийными и не могут сравниваться по семантическому признаку сходства;

5. Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому и графическому признакам сходства;

6. Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, могут реализовываться в одних и тех же торговых точках, при чем с учетом вида этих товаров необходимо руководствоваться более строгим подходом, учитывая, что при смешении последствия могут быть необратимы;

7. В отношении услуг 42 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, следует признать, что они могут быть признаны

однородными товарам, для которых зарегистрирован противопоставленный знак.

С учетом этого, лицо, подавшее возражение, просит учесть изложенные в возражении доводы и признать регистрацию №231866 недействительной полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.07.2005, просил оставить возражение без удовлетворения и представил следующие дополнительные материалы в подтверждении своей просьбы:

1. Заключение Центра сопровождения социально-ориентированных программ по результатам исследования вопроса о наличии сходства для покупателей между знаками «КАРСИЛ» и «ДАРСИЛ» на 2 л.,

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на 1 л.,

3. Устав Некоммерческого партнерства «Центр сопровождения социально-ориентированных программ» на 5 л.,

4. Применение биологически активной добавки «ДАРСИЛ» у лиц с гиподинамией, Ульяновск, 2002 г., на 1 л.,

5. Горизонты биофизики. От теории к практике, под ред. Г.Р.Иваницкого, Пущино, 2003 г., на 4 л.,

6. А.Б.Песков, Е.И.Маевский, М.Л.Учитель, Оценка эффективности «малых воздействий» в клинике внутренних болезней, Ульяновск, 2005 г., на 8 л.

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

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 даты поступления заявки № 2001724549/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии со статьей 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статьей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) 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 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «ДАРСИЛ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №214489 также является словесным и представляет собой слово «Карсил», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

По основным факторам звукового сходства, приведенным в п.14.4.2.2(1) Правил, сравниваемые словесные товарные знаки «ДАРСИЛ» и «Карсил» являются сходными до степени смешения, поскольку характеризуются

одинаковым составом гласных звуков и сходным составом согласных, одинаковым числом слогов в товарных знаках, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу [д-а-р-с-и-л] и [к-а-р-с-и-л].

По графическому написанию (печатные буквы), виду используемых шрифтов (стандартные), расположению букв по отношению друг к другу (строчное), алфавиту (кириллица) и используемого цветового сочетания (черно-белое) следует признать сравниваемые знаки графически сходными.

Отсутствие сведений о смысловых значениях анализируемых знаков, отсутствие в русском языке лексических единиц «карсил» и «дарсил» позволяет признать их фантазийными, в связи с чем возможность сравнить знаки по семантическому фактору сходства словесных обозначений отсутствует.

Фонетическое сходство обозначений в данном случае является основным фактором сходства, поскольку потребители лекарств, как правило, пожилые люди, которые, сталкиваются с товарами конкретного вида чаще, чем с товарными знаками, сопровождающими этот товар, что обуславливает высокую вероятность того, что рассматриваемые обозначения могут быть восприняты как сходные.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса – эликсиры [фармацевтические препараты]; аптечки первой помощи; бальзамические препараты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; белковые препараты для медицинских целей; вяжущие средства; гурьон-бальзам для медицинских целей; декокты [отвары] для фармацевтических целей; добавки биологически-активные пищевые лечебные; жевательная резинка для медицинских целей; конфеты лекарственные; кормовые добавки для медицинских целей; лепешки лекарственные; молоко белковое; напитки диетические для медицинских целей; пищевые белковые продукты для медицинских целей; пищевые продукты диетические для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; добавки в фураж для медицинских целей, а также услуг 42 класса МКТУ контроль качества, создание новых видов товаров.

Товарный знак по свидетельству №214489 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты.

Приведенные в перечне оспариваемого знака товары 05 класса МКТУ – элексиры (фармацевтические препараты) совпадают с товарами 05 класса МКТУ, указанными в перечне по свидетельству № 214489, а товары 05 - аптечки первой помощи; бальзамические препараты для медицинских целей; бальзамы для медицинских целей; белковые препараты для медицинских целей; вяжущие средства; гурьюн-бальзам для медицинских целей; decoкты [отвары] для фармацевтических целей; добавки биологически-активные пищевые лечебные; жевательная резинка для медицинских целей; конфеты лекарственные; кормовые добавки для медицинских целей; лепешки лекарственные; молоко белковое; напитки диетические для медицинских целей; пищевые белковые продукты для медицинских целей; пищевые продукты диетические для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; добавки в фураж для медицинских целей, однородны товарам – фармацевтические препараты, поскольку имеют одинаковые вид и функциональное назначение – для медицинских целей, а также имеют сходные условия реализации – в аптеках.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 214489 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, а регистрация товарного знака № 231866 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила: **удовлетворить возражение от 24.05.2004 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ДАРСИЛ» по свидетельству № 231866 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

┌
(526)

(511)

42 - контроль качества, создание новых видов товаров