

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 09.02.2017, поданное компанией «Новартис АГ», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590028, при этом установила следующее.

TIOVANS

Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2015730987, поданной 28.09.2015, зарегистрирован 07.10.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 590028 на имя компании «Тева Фармасьютикалс Юроп Б.В.», Нидерланды (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 28.09.2025.

В поступившем 09.02.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 590028 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, знаками по международным регистрациям:

- № 628497 (**DIOVAN**), конвенционный приоритет от 20.05.1994 [1];
- № 670724 (**ДИОВАН**), конвенционный приоритет от 28.10.1996 [2];



- № 672676 (), конвенционный приоритет от 19.11.1996 [3];
 - № 649970 (**CO-DIOVAN**), конвенционный приоритет от 19.09.1995 [4];
 - № 765765 (**КО-ДИОВАН**), конвенционный приоритет от 17.08.2001 [5];
- № 954597 (**Co-Diovan**), приоритет от 07.02.2008 [6].

В возражении отмечено следующее:

- «Новартис АГ» - признанный мировой лидер фармацевтической индустрии.

Компания обладает диверсифицированным портфелем и в настоящий момент занимает лидирующие позиции в следующих областях: от производства инновационных препаратов, брендированных дженериков и безрецептурных лекарственных средств до препаратов для охраны зрения, вакцин и диагностических тест-систем;

- обозначение "TIOVANS" сходно до степени смешения с товарными знаками "DIOVAN"/"ДИОВАН". Сходство сравниваемых обозначений определяется совокупностью признаков фонетического и визуального сходства. Сопоставление знаков показывает фонетическое сходство (близкие и совпадающие звуки, совпадающие слоги и их расположение, первые буквы слов Д и Т являются парными согласными, что определяет их как близких по звучанию, равное число слогов, тождество состава гласных и т.д.);

- фонетическое сходство рассматриваемых словесных элементов «DIOVAN» и «TIOVANS» усиливается их визуальным сходством, ввиду использования тождественного шрифта заглавных букв латинского алфавита, а также ввиду тождественности пяти букв из шести/семи;

- противопоставленные знаки [1-6] охраняются в отношении товаров 5 класса МКТУ "фармацевтические препараты", тождественных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590028 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 590028, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии, состоявшемся 10.04.2017, отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.09.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Анализ материалов дела показал следующее.

TIOVANS

Оспариваемый товарный знак «» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспаривается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты для лечения респираторных заболеваний».

Противопоставлена серия знаков: «**DIOVAN**» [1]; «**ДИОВАН**» [2];

«» [3]; «**CO-DIOVAN**» [4]; «**КО-ДИОВАН**» [5];

«» [6]. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Pharmaceutical products» - знаки [1-2, 4], («Produits pharmaceutiques») – знак [3], «Pharmaceutical preparations» - знаки [5, 6], т.е. все знаки охраняются в отношении товаров, относящихся к фармацевтическим препаратам (продуктам).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-6] показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке имеется единственный индивидуализирующий словесный элемент «TIOVANS». Противопоставленные товарные знаки [1-6] представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «DIOVAN» (или его транслитерацией буквами русского алфавита - ДИОВАН), который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии.

Таким образом, каждое обозначение в качестве единственного или несущего основную индивидуализирующую нагрузку содержит фонетически близкие элементы «TIOVANS/DIOVAN/ДИОВАН». Данные элементы имеют близкое количество звуков (7/6 букв-звуков), одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков, совпадающее число слогов. Коллегия отмечает, что первые буквы слов являются парными согласными – «Д/Т» и при произношении могут переходить одна в другую. Так, буква «Д» может оглушаться и звучать как парный ей звук «Т», и, наоборот, буква «Т» может произноситься как звонкий «Д» (например, ходьба, молотьба). Что касается буквы «S», следует указать, что данная буква является глухой и на конце слова еще больше оглушается.

Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарных источников (<http://dic.academic.ru/>) показал, что рассматриваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Основные индивидуализирующие элементы сопоставляемых знаков выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что обуславливает их графическое сходство. Наличие в противопоставленных знаках [3, 6] изобразительной части не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки оспариваемого товарного знака и

семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений. Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Что касается товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 590028 и зарегистрированы противопоставленные знаки [1-6], коллегия отмечает, что они соотносятся как род/вид, имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей (фармацевтические препараты для лечения респираторных заболеваний – фармацевтические препараты), в связи с чем их следует отнести к категории однородных товаров.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Следует также принять во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании» (в рассматриваемом случае одна из согласных заменена на парную и добавлена еще одна буква).

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с серией противопоставленных знаков [1-6] и однородность проанализированных товаров 05 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 590028 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ.