

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.01.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Арал Плюс», на решение экспертизы от 25.10.2007 о регистрации товарного знака по заявке №2006701615/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006701615/50 с приоритетом от 30.01.2006 заявлено на имя Закрытого акционерного общества «Арал плюс», Московская обл., г. Одинцово (далее – заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой выполненное в кириллице стандартным шрифтом словесное обозначение «НИМУЛИД», которое не имеет смыслового значения и является фантазийным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

Экспертизой принято решение от 25.10.2007 об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и пунктов 2.5.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный № 4322 (далее - Правила).

Решение экспертизы обосновывается тем, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товара в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение воспроизводит наименование лекарственного препарата выпускаемого фирмой Панацея Биотек Лтд. Индия. Препарат «Нимулид» зарегистрирован под № 011525\02-2002 от 04.03.2002 от Панацея Биотек, Индия. Используется в качестве противопоставленного, обезболивающего, жаропонижающего средства (см. справочную систему Яндекс, сайты www.apteka.ua, www.diolla.ru/test, www.rlsnet.ru, www.old.saratov.gov.ru).

Кроме того, в решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «НИМЕЛИД», зарегистрированным за № 205337 на имя Аджио Фармасьютикалс Лтд с приоритетом от 28.10.1999 для однородных товаров 05 класса МКТУ

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.01.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- производитель лекарственного препарата Панацея Биотек (Индия) не подавал заявку на регистрацию товарного знака для выпускаемой им продукции и, следовательно, не обладает исключительным правом на рассматриваемое наименование лекарственного средства;

- продукция компании Панацея Биотек (Индия) появилась на территории Российской Федерации сравнительно недавно и не имеет широкого применения среди населения Российской Федерации и не является лекарственным препаратом первой необходимости;

- Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации неоднократно отмечалось, что общеупотребимость только в кругу производителей или специалистов не является достаточным основанием считать возможным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

- обозначение «нимулид» и «нимелид» имеют различия относительно сочетаний букв «МУ» и «МЕ», являющиеся основополагающими в данном слове, так как сочетание букв «НИ» и «ЛИД» является дополнением к данному словосочетанию;

- согласно результатам поиска в сети Интернет в Российской Федерации отсутствует товар, относящийся к 05 классу МКТУ, с наименованием «Нимелид», следовательно при отсутствии использования противопоставленного товарного знака потребитель не будет смешивать эти обозначения и не будет введен в заблуждение.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие материалы:

- уведомление о поступлении и регистрации заявки от 30.01.2006 на 1 л. в 2 экз. [1];

- уведомление о принятии к рассмотрению заявки от 16.02.2006 на 2 л. в 2 экз. [2];

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 30.01.2007 на 6 л. в 2 экз. [3];

- ответ ЗАО «АРАЛ Плюс» на уведомление экспертизы от 30.01.2007 на 4 л. в 2 экз. [4];

- решение об отказе в регистрации товарного знака от 25.10.2007 на 4 л. в 2 экз. [5];

- сведения из Интернет www.apteka.mos.ru/new/ на 2 л. [6];

- сведения из Интернет www.aptechka.ru/search.htm на 2 л. [7];

- сведения из Интернет www.poisklekarstv.ru на 4 л. [8];

- сведения из Интернет www.probio.io/ru на 6 л. [9];

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (30.01.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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 В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «НИМУЛИД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении перечня товаров 05 класса МКТУ, используемых в медицине или ветеринарии.

На сайтах Интернет, например, www.diolla.ru/test, www.rlsnet.ru, www.old.saratov.gov.ru, представлена информация о противовоспалительном, обезболивающем и жаропонижающим средстве «НИМУЛИД». В соответствии с регистрационным удостоверением Минздрава России № 011525\02-2002 от 04.03.2002 препарат выпускается в форме таблеток, суспензии и геля для наружного применения. Приведенные на указанных сайтах сведения содержат полное описание данного препарата. Предложения о продаже препарата размещены на сайте www.e-lekar.ru, www.piluli.ru. Ссылки на препарат присутствуют в результатах поиска в системе Яндекс (свыше 80 ссылок). Следует

отметить, что сведения, приведенные на указанных сайтах и электронной версии газеты «Еженедельник Аптека» № 28 (249) от 17.07.2000, имеют более раннюю дату, чем дата приоритета заявленного обозначения. Заявитель не опровергает данные сведения какими-либо материалами.

При наличии на рынке однородной продукции, а именно для маркировки которой используется обозначение «НИМУЛИД» разными лицами, существует опасность того, что товары 05 класса МКТУ фармацевтические препараты, а также, однородные им товары 05 класса МКТУ, указанные заявителем в перечне заявки, и товары производителя лекарственного препарата «НИМУЛИД» могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (индийской фирме Панацея Биотек), что не соответствует действительности, так как заявителем обозначения по заявке № 2006701615/50 является ЗАО «Арал Плюс». Следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Довод о том, что производитель лекарственного препарата Панацея Биотек (Индия) не подавал заявку на регистрацию товарного знака «НИМУЛИД» и не имеет прав на данное обозначение, приведен без учета требований пункта 3 статьи 6 Закона. Норма пункта 3 статьи 6 Закона применена экспертизой не в связи с правами третьих лиц на маркировочное обозначение, а в связи с имеющейся на сайтах в сети Интернет информацией об известности товара другого лица в области деятельности заявителя (медицинские препараты и средства), которая приобрела к моменту регистрации определенную репутацию среди потребителей благодаря интенсивному использованию в торговом обороте (о чем свидетельствует информация Интернет), что может привести к смешению потребителем товаров двух лиц и, соответственно, введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Относительно ссылки на позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, следует отметить, что заявитель не представил решения указанного суда, имеющие преюдициальное значение для рассматриваемого дела.

Палата по патентным спорам также отмечает, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 205337,

зарегистрированному для однородных товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические и лекарственные препараты.

Товарный знак по свидетельству № 205337 представляет собой словесное обозначение «НИМЕЛИД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «НИМУЛИД» и противопоставленного товарного знака «НИМЕЛИД» свидетельствует о наличии между ними фонетического сходства.

Данный вывод обусловлен сходством начальных («НИМУ-» и «НИМЕ-») и тождеством звучания конечных частей («-ЛИД» и «-ЛИД») сопоставляемых обозначений, одинаковым количеством букв (7 букв), одинаковым количеством слогов (3 слога), одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Фонетическое различие между обозначениями заключается в наличии звука «У» в заявленном обозначении и «Е» в противопоставленном товарном знаке, расположенного в центре. Данное различие не вносит в противопоставленную регистрацию характерного звучания, позволяющего с достаточной степенью уверенности говорить об отсутствии между обозначениями «НИМУЛИД» и «НИМЕЛИД» фонетического сходства.

Заявленное обозначение представляет собой слово, исполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Противопоставленный товарный знак представляет собой словесный элемент, также выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Сопоставляемые обозначения исполнены без использования какой-либо характерной графики. В результате такого исполнения сравниваемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление, что позволяет признать наличие графического сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются лексическими единицами, обладающая семантическим значением в связи с чем отсутствует возможность сопоставительного анализа данных обозначений по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно: фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека. Учитывая предназначенность данных товаров для использования в медицине, возможность их реализации через аптечную и торговую сети, они могут быть признаны однородными по виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных товаров.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания удовлетворения возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 24.01.2008, оставить в силе решение экспертизы от 25.10.2007.