

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 (далее - Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2009, поданное «Новартис АГ», Швейцария (далее – лицо ,подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «АМИДЕЗ» по свидетельству №379866, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «АМИДЕЗ» по заявке №2008709064/50 с приоритетом от 27.03.2008 зарегистрирован 22.05.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №379866 на имя ООО «НПО Петровакс Фарм», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное слово «АМИДЕЗ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.12.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 379866 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «АМИДЕЗ» по свидетельству №379866 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «ОМИДЕКС» по свидетельству №379605 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- большинство звуков, входящих в состав сравниваемых словесных элементов, являются идентичными, расположены в одинаковой последовательности, причем звуковой состав гласных одинаков, а среди согласных отличие состоит только в одном звуке. Сравнимые знаки характеризуются наличием одинакового количества слогов, ударение в обоих обозначениях падает на третий слог;
- семантический анализ сравниваемых обозначений провести невозможно, поскольку оба обозначения являются фантазийными;
- визуально сравниваемые знаки сходны, так как оба выполнены в кириллице, стандартным шрифтом;
- товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака являются однородными товарам 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку имеют одно и то же назначение, предназначены одному и тому же кругу потребителей, реализуются в одних и тех же местах, относятся к одному и тому же роду, изготавливаются из одинаковых материалов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 379866 недействительной в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (27.03.2008) заявки №2008709064/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных 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 товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками

других лиц, охраняемыми в 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 14.4.2.4 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.

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 «АМИДЕЗ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Указанный словесный элемент является фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, включая вакцины; препараты биологические для медицинских целей; препараты иммунобиологические».

Противопоставленный товарный знак «ОМИДЕКС» по свидетельству №379605 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Указанный словесный элемент является фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

В состав сравниваемых словесных обозначений «АМИДЕЗ» и «ОМИДЕКС» входит четыре тождественные буквы [м и д е], расположенных в одинаковой последовательности. Следует учесть, что в соответствии с правилами орфоэпии (раздел фонетики, занимающийся нормами произношения, их обоснованием и установлением) в устной речи безударные буквы «а» и «о» совпадают, то есть в словесном обозначении «ОМИДЕКС» безударная гласная «о» произносится как «а». Кроме того, в словесном элементе «АМИДЕЗ» последний звук «з» редуцируется. Ввиду изложенного, сравниваемые словесные элементы характеризуются совпадением большинства звуков [а м и д е с]. Наличие звука [к] в середине слова «ОМИДЕКС» не привносит в звучание обозначения существенной разницы. Необходимо добавить, что сравниваемые обозначения имеют одинаковое количество слогов. Изложенное позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными с точки зрения графического фактора сходства в силу исполнения их стандартным шрифтом заглавными буквами одного алфавита.

Отсутствие сведений о семантике сравниваемых слов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Относительно однородности товаров оспариваемого и противопоставленного обозначений следует отметить следующее.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака идентичны или однородны в силу их соотношения между собой как «род-вид».

Однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым регистрациям, и сходство

самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В связи с этим мнение лица, подавшего возражение, следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 04.12.2009, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №379866 недействительным полностью.**