

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.01.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440815, поданное по поручению компании Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010722554/50 с приоритетом от 13.07.2010 зарегистрирован 11.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №440815 на имя ЗАО «Фарм-Холдинг», 197101, Санкт-Петербург, Большой П.С. пр., 57/1, лит. А, пом. 12Н (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «КСЕЛОРНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.01.2012 выражено мнение о том, что регистрация №440815 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ является правообладателем товарного знака «Кселода» по свидетельству №258750 с приоритетом от 26.02.2003, зарегистрированного в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «КСЕЛОРНА» является сходным до степени смешения с товарным знаком «Кселода», принадлежащим лицу, подавшему возражение, в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- графическое сходство заключается в том, что сравниваемые обозначения производят общее зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами одного алфавита стандартным шрифтом в одинаковой цветовой гамме, имеют практически одинаковую длину, при этом 6 из 8 букв, включенных в состав оспариваемого товарного знака, полностью совпадают с буквами противопоставленного товарного знака, в свою очередь несовпадающие буквы расположены в конце сравниваемых слов, что в значительной мере нивелирует их графические отличия;

- звуковое сходство сопоставляемых обозначений «КСЕЛОРНА» и «Кселода» обусловлено тождеством звучания начальных и средних частей – [ксе-] и [-ло-], а также сходством звучания конечных элементов данных обозначений – [-рна] и [-да];

- наличие совпадающих начальных элементов оказывает существенное влияние на сходство обозначений, учитывая, что обозначения предназначены для применения на лекарственных препаратах, что подтверждается судебной практикой, например, в Постановлении Федерального Арбитражного суда Московского округа (дело №КА-А40/4523-05), касающегося рассмотрения спора о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «СУПРАМИН» по свидетельству №190288, как сходного до степени смешения с товарным знаком «СУПРАСТИН», отмечается, что совпадающий элемент сравниваемых обозначений (элемент СУПРА) в значительной степени влияет на общее восприятие данных обозначений, поскольку именно начальная часть названий лекарственных препаратов остается в памяти, что играет основную роль при запоминании этих названий и в дальнейших ассоциациях у потребителей;

- что касается конечных элементов сопоставляемых обозначений («-РНА» и «-ДА»), то, несмотря на различный состав согласных, гласные звуки, являющиеся

слоγοобразующими для данных элементов сравниваемых обозначений, полностью совпадают, что в значительной степени снижает различия между произношением конечных элементов, при этом конечные элементы не относятся к наиболее значимым при восприятии, поскольку хуже запоминаются потребителем;

- для оспариваемой регистрации и противопоставленного товарного знака характерны тождество звучания начальных и средних частей, что является наиболее распространенным случаем звукового сходства;

- кроме того, сопоставляемые обозначения идентичны по составу гласных, близки по составу согласных, а также расположению близких звуков по отношению друг к другу, также сопоставляемые обозначения имеют одинаковую звуковую длину, одинаковое ударение на один и тот же слог;

- все изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений;

- сопоставляемые обозначения представляют собой изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, что дополнительно усиливает сходство обозначений, поскольку общее впечатление от их восприятия у потребителя будет одинаковым (будут восприниматься в качестве изобретенных слов);

- поскольку сравниваемые обозначения предназначены для маркировки фармацевтических препаратов, опасность их смешения представляет большой риск для потребителя в силу тяжелых последствий от ошибочного приобретения ненадлежащего лекарственного средства, следовательно, подход к оценке степени сходства обозначений для фармацевтики должен быть строже;

- товары 05 класса МКТУ сопоставляемых обозначений являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации;

- в силу изложенного, оспариваемый товарный знак «КСЕЛЮРНА» по свидетельству №440815 ассоциируется с товарным знаком «Кселода» по свидетельству №258750, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак «КСЕЛОРНА», хотя и не содержит сведений, прямо не соответствующих действительности, однако порождает такую возможность косвенным образом, поскольку в сознании потребителя будет ассоциироваться с товарным знаком «Кселода», принадлежащим другому лицу, что может послужить причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя;

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440815, поскольку его деятельности может быть нанесен ущерб в случае смешения сравниваемых обозначений на товарном рынке.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440815 недействительным полностью.

К возражению приложены дополнительные материалы, а именно, сведения о товарном знаке по свидетельству №258750 из открытого реестра ФИПС.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №440815, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель товарного знака по свидетельству №440815 не согласен с доводами возражения, поскольку, по его мнению, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки отличаются по всем трем критериям сходства;

- оспариваемый товарный знак «КСЕЛОРНА» состоит из трех слогов, второй слог ударный, звонкие согласные «Р» и «Н» во втором и третьем слогах звучат ясно и четко, придают оригинальное «раскатистое» звучание всему слову, а в противопоставленном товарном знаке «Кселода», также состоящем из трех слогов, все слоги заканчиваются на гласный звук, третий слог «да» включает звонкую согласную «Д», конечные слоги сравниваемых обозначений «НА» и «ДА», в которых согласные произносятся четко и ясно, исключают смешение сравниваемых обозначений;

- таким образом, оспариваемый товарный знак «КСЕЛОРНА» и противопоставленный знак «Кселода» при совпадении начальных слогов, имеют различные средние и конечные слоги, что свидетельствует об их фонетических различиях;

- сравниваемые обозначения «КСЕЛОРНА» (выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы) и «Кселода» (выполнено стандартным шрифтом строчными буквами кириллицы) отличаются в графическом отношении, поскольку имеют разную длину (состоят из 8 и 7 букв), графемы заглавных букв оспариваемого товарного знака значительно отличаются от написания строчных букв противопоставленного товарного знака;

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения «КСЕЛОРНА» и «Кселода» являются фантазийными и не имеют четкого смыслового значения, они, тем не менее, вызывают разные ассоциации у потребителя, что обуславливает отсутствие семантического сходства;

- товарный знак «Кселода» содержит слог «да», который в русском языке имеет утвердительное значение, а словесный элемент «лода» имеет несколько значений: Лода – название города в штате Иллинойс, США; Лода - конструкция, каркас из сращенного массива хвойных пород дерева, ДСП, искусственный шпон, каленое стекло 6 мм кислотного травления»; Лод – город в Израиле, центр национальной аэрокосмической индустрии; Шинк-лода – блюдо из картофеля и ветчины по рецепту шведской кухни;

- товарный знак «КСЕЛОРНА» включает слог «на», который имеет в русском языке значение «вот тебе, бери, возьми», а также элемент «Лорна», представляющее собой женское имя;

- сравниваемые обозначения, имеющие фонетические, графические и семантические различия, воспринимаются по-разному, вызывают разные ассоциации и зрительное впечатление и не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- имеется много примеров сосуществования товарных знаков, имеющих совпадающую начальную часть, и отличающихся конечной частью слова,

зарегистрированных на разных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ: товарные знаки «ЛАКТОБИУМ» по свидетельству №280845 и «ЛАКТОГУМ» по свидетельству 277017, «АЛЬФАСЕПТИН» по свидетельству №335446 и «АЛЬФАСТАТИН» по свидетельству №310358;

- известен также препарат нифедипин (гипотензивный препарат), который продается в российских аптеках под товарными знаками «CORDAFEN» (международная регистрация №698546) и «CORDAFLEX» (международная регистрация №503984), принадлежащим разным организациям, при этом знаки «CORDAFEN» и «CORDAFLEX» отличаются только окончаниями, лежат в аптеках на одной полке и имеют одно и того же действующее вещество;

- имеется решение Палаты по патентным спорам от 25.05.2007 об отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков «СУЛЬФАПЕРАЦЕФ» (свидетельство №241229) и «СУЛЬПЕРАЗОН» (свидетельство №173313), зарегистрированных в отношении фармацевтических препаратов и имеющих совпадающую начальную часть «СУЛЬПЕРА»;

- в отношении знака «КСЕЛОРНА», предназначенного для маркировки лекарственного препарата из фармакотерапевтической группы (ноотропное средство) с действующим веществом цитиколином и показанного для применения в острый период ишемического инсульта, когнитивных нарушений при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга и т.д., правообладателем предпринимаются действия по вводу лекарственного препарата под этим наименованием в гражданский оборот;

- препарат «Кселода» является противораковым средством, применяется при лечении рака молочной железы и рака толстой кишки, в связи с чем препараты предназначены для разных групп потребителей, реализуются исключительно по рецептам;

- доводы возражения о способности товарного знака по свидетельству №440815 вводить потребителя в заблуждение неправомерны, поскольку товарный знак «КСЕЛОРНА» не содержит указаний ни на качество товара, ни на его производителя, а также не содержит иные сведения, способные породить в сознании

потребителя представление об определенном качестве товара, его производителе или месте производства, которое не соответствует действительности.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения из словарно-справочных источников сети Интернет [1];
- сведения о товарных знаках «СУЛЬПЕРАЦЕФ» по свидетельству №241229, «СУЛЬПЕРАЗОН» по свидетельству №173313, «АЛЬФАСЕПТИН» по свидетельству №335446, «АЛЬФАСТАТИН» по свидетельству №310358, «CORDAFEN» по международной регистрации №698546, «CORDAFLEX» по международной регистрации №503984, «ЛАКТОГУМ» по свидетельству №277017, «ЛАКТОБИУМ» по свидетельству №280845[2].

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №440815.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.07.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 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, 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 «КСЕЛОРНА» по свидетельству 440815 является словесным, выполнен заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «Кселода» по свидетельству №258750 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Первая буква в слове заглавная, остальные строчные. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты».

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 14.4.2.2 Правил, оспариваемый товарный знак «КСЕЛОРНА» и противопоставленный товарный знак «Кселода» являются сходными, поскольку характеризуются тождеством звучания начальных частей слов «ксело-», акцентирующей на себя внимание в первую очередь, совпадением гласных («е», «о», «а») и большей части согласных звуков (3 из 5 - «к», «с», «л»), одинаковым числом слогов (3 слога), под ударением находится один и тот же гласный звук «о» в середине слов. Несовпадающие согласные звуки «рн» и «д» находятся в конечной части сравниваемых слов, в виду чего нивелируется различия при их произношении.

Кроме того, сравниваемые обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами одного и того же алфавита, производят сходное зрительное впечатление за счет одинакового начертания букв, составляющих начальную части слов «КСЕЛОРНА» и «Кселода».

Что касается семантического критерия сходства, то, принимая во внимание отсутствие у слов «КСЕЛОРНА» и «Кселода» конкретного смыслового значения, сравнение их по этому критерию не представляется возможным. Доводы правообладателя в части этимологии слов «КСЕЛОРНА» и «Кселода» представляются субъективными.

Относительно однородности товаров сравниваемых обозначений следует отметить следующее.

Перечень товаров 05 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного знаков включает в себя товары, относящиеся к лекарственным средствам. Данные товары соотносятся по роду/виду, имеют одинаковые условия реализации,

предлагаются к продаже в аптечных сетях, что позволяет сделать вывод об их однородности.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и графическое сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, для которых они предназначены, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о предоставлении правовой охраны товарным знакам с одинаковыми начальными частями в отношении однородных товаров на имя разных лиц («СУЛЬПЕРАЦЕФ», «СУЛЬПЕРАЗОН», «АЛЬФАСЕПТИН», «АЛЬФАСТАТИН», «CORDAFEN», «CORDAFLEX», «ЛАКТОГУМ», «ЛАКТОБИУМ») не может быть учтен в рамках данного спора, поскольку касается иных обозначений, регистрация которых осуществлялась с учетом конкретных обстоятельств и материалов дела.

В этой связи доводы возражения от 20.01.2012 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №440815 в отношении товаров 05 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, являются обоснованными.

Относительно способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя необходимо отметить, что данный вывод может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что потребитель введен в заблуждение относительно товара под обозначением «КСЕЛОРНА», а также позволяющих сделать выводы об ассоциировании потребителем этого товарного знака с деятельностью компании Ф.Хоффманн-Ля Рош АГ.

В этой связи отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.01.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №440815 недействительным полностью.