

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 27.12.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701439 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011701439 с приоритетом от 24.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ЗАО «Фарм-Синтез», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «КАБЕЦИН», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 11.09.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701439 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, зарегистрированными на имя Кубист Фармасьютикалс, Инк., корпорация штата Делавэр, 65 Хайден Авеню, Лексингтон, штат Массачусетс 02421, Соединенные Штаты Америки для однородных товаров 05 класса МКТУ:

- «КУБИЦИН» по свидетельству №375552 [1] с приоритетом от 04.03.2008;
- «CUBICIN» по международной регистрации №819799 [2], с приоритетом от 20.11.2003.

В возражении от 27.12.2012 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «КАБЕЦИН» фонетически отличается от противопоставленных товарных знаков «CUBICIN», «КУБИЦИН» вследствие несходства начальных («КА» и «КУ») и средних («БЕЦ» и «БИЦ») частей обозначений;

- заявленное обозначение «КАБЕЦИН» является фантазийным словом, а противопоставленное «CUBICIN» представляет собой существительное, образованное способом словосложения существительного и предлога, что характерно для английского языка в США (неологизм английского языка);

- а именно, слово «CUBICIN» состоит из слова «CUBIC» (в переводе на русский язык означает кубический) с добавлением предлога «IN» (переводится, как «в», а будучи употребленным в конце слова придает смысл «во внутрь»);

- в связи с изложенным, обозначение «CUBICIN» означает нечто, направленное внутрь (против) кубического (кубических вирусов);

- наиболее распространенными вирусами, вызывающими инфекционные заболевания, являются кубические вирусы, в связи с чем очевиден смысл, заложенный в знаках «CUBICIN», «КУБИЦИН» - это фармпрепараты против инфекций, вызываемых, в первую очередь вирусами с кубическим типом симметрии;

- наличие у обозначения смыслового значения способствует признанию сравниваемых обозначений несходными;

- в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков представлены фармпрепараты для лечения различных заболеваний;

- так, в перечне заявленного обозначения указаны радиоактивные фармацевтические препараты и препараты для лечения онкологических заболеваний;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для лечения инфекционных заболеваний (противомикробные препараты);

- очевидно, что указанные препараты предназначены для ограниченного круга потребителей, в том числе специалистов;

- при покупке данных изделий покупатели особенно внимательны;

- на основании изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения;

- ЗАО «Фарм-Синтез» работает на российском рынке с 1997 года и является компанией, которая осуществляет все аспекты производства и реализации фармпрепаратов онкологического и радиационного направления;

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011701439 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- статья «Неологизмы английского языка» из сети Интернет, сайт <http://oxland-school.ru/article/english7.html>;

- перевод слова «CUBIC», распечатка с сайта <http://translate.google.ru>;

- статья «кубические вирусы» из сети Интернет, сайт <http://www.google.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (24.01.2011) заявки №2011701439 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

Согласно пункту 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, 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) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; 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(б) 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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КАБЕЦИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701439 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], которые ранее были зарегистрированы (ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации) на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «КУБИЦИН» [1], «CUBICIN» [2], выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] на тождество и сходство было установлено следующее.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесные элементы противопоставленных товарных знаков, также как и заявленное обозначение, не являются лексическими единицами какого-либо языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Что касается довода возражения о том, что противопоставленный знак [2] представляет собой сложносоставное слово английского языка, состоящее из слова «CUBIC» (кубический) и предлога «IN», которое в целом означает «нечто, направленное внутрь (против) кубического (кубических вирусов)», то он является неубедительным, поскольку материалы возражения не содержат доказательств подобного перевода данного слова с английского языка.

Также отсутствуют доказательства довода возражения о том, что знаки «CUBICIN», «КУБИЦИН» воспринимаются потребителями, в том числе российскими, как названия фармпрепаратов, предназначенных для лечения заболеваний, вызываемых вирусами с кубическим типом симметрии.

Звуковой анализ показал, что в словесных элементах «КАБЕЦИН», «КУБИЦИН» [1], «CUBICIN» [2] состоящих из одинакового количества слогов и букв, совпадает большинство звуков (5 из 7), расположенных в одинаковом порядке, при этом усматривается одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков. Необходимо отметить, что буквы «Е» и «И» во втором слоге близки по произношению. В этой связи коллегией палаты по патентным спорам был сделан вывод о фонетическом сходстве обозначений.

Заявленное обозначение и товарный знак [1] выполнены стандартными видами шрифтов буквами русского алфавита, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического и графического сходства словесных элементов, заявленное обозначение и товарные знаки [1-2] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

В перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] указаны товары 05 класса МКТУ, которые относятся к одному роду (фармацевтические препараты), имеют одинаковое назначение (лечение заболеваний), круг потребителей, условия реализации (аптеки). В этой связи они признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 11.09.2012.