

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, 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2008, поданное ООО «АЛТА ФАРМА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ASCORIL EXPECTORANT» по свидетельству №253571, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001719557/50 с приоритетом от 02.07.2001 зарегистрирован 22.08.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №253571 на имя компании ГЛЕНМАРК ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД., Индия (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ – медицинские и фармацевтические препараты и вещества.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «ASCORIL EXPECTORANT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, при этом словесный элемент «EXPECTORANT», выполненный буквами более мелкого шрифта, включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент.

В возражении от 24.07.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «ASCORIL EXPECTORANT» по свидетельству № 253571 предоставлена в

нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ASCORIL EXPECTORANT» по свидетельству № 253571 сходен до степени смешения с товарным знаком «АКАРИЛ» по свидетельству № 235668, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что является основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее.

Сравниваемые товарные знаки «ASCORIL EXPECTORANT» и «АКАРИЛ» не могут быть признаны сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства.

В отзыве отмечено, что фонетически совпадающий элемент [р и л] составляет незначительную часть от общего фонетического состава рассматриваемых обозначений, словесный элемент «ASCORIL» оспариваемого знака характеризуется наличием двух фонем [с] и [о], отсутствующих в товарном знаке «АКАРИЛ», при этом начальные элементы в словах ASCO-RIL и АКА-РИЛ имеют существенные фонетические различия.

Сравниваемые знаки «ASCORIL EXPECTORANT» и «АКАРИЛ» несходны по графическому критерию сходства, поскольку состоят из различного количества графем, выполненных разным шрифтом и разным алфавитом, при этом, несмотря на то, что словесный элемент EXPECTORANT исключен из правовой охраны, он усиливает общее зрительное несходство при восприятии рассматриваемых товарных знаков.

В отзыве отмечено, что хотя семантический критерий сходства не играет существенной роли при сравнительном анализе фантазийных слов, к которым относятся не имеющие смыслового значения слова ASCORIL и АКАРИЛ, тем не менее, в данном случае окончание сравниваемых слов -рил- является слабым элементом, который воспринимается исключительно как указание на принадлежность товаров к определенной группе, а именно, к химико-фармацевтическим препаратам, что не может считаться достаточным основанием для признания товарных знаков сходными до степени смешения. Кроме того, неохраняемый элемент «EXPECTORANT», который используется правообладателем в составе оспариваемого товарного знака, является распространенным фармацевтическим термином, используемым для обозначения определенной группы лекарств – отхаркивающих средств, что усиливает ассоциативную связь оспариваемого товарного знака с обозначенными им товарами и исключает вероятность смешения со знаком «АКАРИЛ».

Правообладатель в своем отзыве также отмечает, что информация о препарате «АКАРИЛ» отсутствует в справочниках лекарственных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, что свидетельствует о том, что продукция под данным товарным знаком не относится к категории зарегистрированных в России лекарственных средств или биологически активных добавок и парафармацевтической продукции, в отличие от зарегистрированного в Российской Федерации под №015290/01 [7] лекарственного препарата «ASCORIL EXPECTORANT».

Поиск в сети Интернет по обозначению «АКАРИЛ» обнаруживает ссылки на моющую акарицидную добавку для удаления аллергенов при стирке, в частности, используемую для ликвидации пылевых аллергеноносителей (клещей)[5]. Принимая во внимание, что «акарицид» - химическое средство для борьбы с клещами [6], можно признать, что обозначение «АКАРИЛ» косвенно указывает на сферу применения и назначение соответствующих препаратов.

Правообладатель оспариваемого товарного знака является известной в России фармацевтической компанией, а выпускаемый препарат «ASCORIL EXPECTORANT» имеет высокую репутацию на фармацевтическом рынке России.

На основании изложенного правообладатель просит признать мотивы возражения необоснованными и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №253571.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информация о понятии химическая номенклатура с сайта Интернет [www.xumuk.ru/encyklopedia](http://www.xumuk.ru/encyklopedia) на 4л. [1];
- копии выборочных страниц из электронной версии справочника лекарственных средств РЛС на 10л. [2];
- статья из электронного медицинского словаря STADA на 1л.[3];
- копии страниц из электронного справочника лекарственных средств РЛС и VIDAL на 2л. [4];
- результаты поиска по запросу «акарил» в поисковой системе google.ru на и информация о препарате «Акарил» на 4л. [5];
- копия страницы 17 Нового толково-словообразовательного словаря русского языка. Т.Ф. Ефремов, М., 2000, на 2л. [6];
- описание препарата «ASCORIL EXPECTORANT» в электронной версии справочника VIDAL и информация о препарате на 3л.[7];
- информация о правообладателе знака на 2л. [8];
- материалы по регистрации в Минздраве РФ препарата «ASCORIL EXPECTORANT» на 5л. [9];
- копия проекта договора об отчуждении исключительного права на товарный знак «АКАРИЛ» и проект соглашения об оплате на 3л.[10].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 02.07.2001 поступления заявки №2001719557/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его

охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(4) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же 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, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ASCORIL EXPECTORANT», выполненное стандартным шрифтом в две строки заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «EXPECTORANT» выполнено буквами более мелкого шрифта и включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента, поскольку оно указывает на назначение товаров 05 класса МКТУ (медицинские и фармацевтические препараты и вещества), являясь медицинским термином, обозначающим отхаркивающее средство (см. Новый Англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1996, с. 250).

Оспариваемый товарный знак включает в себя два словесных элемента: элемент «ASCORIL», занимающий доминирующее положение в знаке, и описательный элемент «EXPECTORANT».

Несмотря на то, что слово «EXPECTORANT» является неохраняемым элементом, оно является частью оспариваемого товарного знака, визуальное и фонетическое присутствие в нем и, соответственно, воспринимается потребителем наряду со словом «ASCORIL» и, таким образом, должно учитываться при сравнительном анализе на тождество и сходство как элемент, усиливающий сходство или несходство охраноспособных элементов.

Противопоставленный товарный словесный товарный знак «АКАРИЛ» по свидетельству №235668 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, однородны, поскольку относятся к лекарственным средствам.

Однако вывод лица, подавшего возражение, о сходстве знаков до степени смешения нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Словесные элементы ASCORIL и АКАРИЛ, занимающие доминирующее положение в сравниваемых товарных знаках, характеризуются близким составом гласных звуков, наличием совпадающих [а, к, р, и, л] - [а, к, р, и, л] звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, одинаковым числом слогов, последние из которых совпадают, однако в целом сравниваемые знаки «ASCORIL EXPECTORANT» и «АКАРИЛ» нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку как указано выше, наличие дополнительного слова в оспариваемом знаке существенно влияет как на фонетику, добавляя звуки при произношении, так и на визуальное восприятие знаков за счет использования двух слов, выполненных буквами другого алфавита (латиница) и разного шрифта.

Поскольку сравниваемые доминирующие словесные элементы являются изобретенными словами, не имеющими смыслового значения, анализ их на сходство с точки зрения семантики не может быть проведен, однако, поскольку оспариваемый товарный знак включает описательный неохраняемый элемент, он несет в себе информацию о составе и назначении фармацевтических препаратов, маркированных товарным знаком «ASCORIL EXPECTORANT» (отхаркивающее средство), в отличие от противопоставленного товарного знака «АКАРИЛ», который не содержит в себе подобной информации.

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки вызывают в сознании потребителя различное общее зрительное впечатление и различные смысловые ассоциации, т.е. они не ассоциируются друг с другом и не сходны до степени смешения.

При вынесении решения было также принято во внимание, что лекарственное средство «ASCORIL EXPECTORANT», произведенное правообладателем, уже длительное время присутствует (с 1998 года) на территории Российской Федерации [9], в Минздраве Российской Федерации

на имя правообладателя за № П N015290/0 зарегистрирован лекарственный препарат «АСКОРИЛ ЭКСПЕКТОРАНТ», в то время как в базе данных Минздрава Российской Федерации отсутствует информация о лекарственном средстве «АКАРИЛ».

Таким образом, материалы возражения не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «ASCORIL EXPECTORANT» по свидетельству №253571.**