

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения**

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 20.12.2013, поданное компанией Эгиш Дьёдьсердьяр Ньильваношан Мюкеде Ресвеньтаршашаг, Венгрия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №494845, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.08.2013 за №494845 по заявке №2011741215 с приоритетом от 15.12.2011 на имя Открытого акционерного общества «ВЕРОФАРМ», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 15.12.2021.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «СУПРЕСТА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.12.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №494845 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «СУПРАСТИН» по свидетельству №69841, который был ранее зарегистрирован в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак фонетически сходен с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №69841, поскольку сравниваемые словесные элементы имеют одинаковое число слогов, близкий состав гласных и согласных букв;

- графическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено тем, что они выполнены заглавными буквами русского алфавита;

- товары 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №494845, а именно: «фармацевтические препараты», являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация №69841, а именно: «лекарства; лечебные средства; фармакохимические препараты для людей и животных; химические продукты, предназначенные для терапевтических и гигиенических целей», поскольку совпадают, соотносятся как род/вид, и имеют одинаковый круг потребителей, условия их реализации;

- товарный знак «СУПРАСТИН» используется на российском рынке на протяжении многих лет и широко известен российскому потребителю;

- высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков, а также известность препарата «СУПРАСТИН» на российском рынке, создает принципиальный риск смешения сравниваемых товарных знаков, а также соответствующих товаров потребителями.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №494845 недействительной в отношении всех товаров 05 МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №494845, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения фонетически, графически не сходны, поскольку отличаются количеством букв, разным составом гласных и согласных звуков в средней и конечных частях слов;

- часть «СУПР-» присутствует во многих зарегистрированных товарных знаках на имя разных лиц (свидетельства №415111, №390893, №244908, №466554, №348056, №410846, №384193 и т.д.);

- «сильными» элементами в сравниваемых знаках являются различные части «- ЕСТА» и «- АСТИН»;

- лекарственное средство с торговым наименованием «СУПРЕСТА» зарегистрировано в ГРЛС 21.11.2007, несмотря на более раннюю регистрацию «СУПРСТИНА»;

- правообладатель является ведущей российской фармацевтической компанией, известной в России и в других странах как один из крупнейших производителей дженериков, онкологических препаратов и медицинских пластырей;

- под торговым наименованием «СУПРЕСТА» правообладатель выпускает иммунодепрессивный препарат, а «СУПРАСТИН» является антигистаминным препаратом, в связи с чем у потребителя отсутствует возможность смешения их на рынке.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №494845.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.12.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №494845 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 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 и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

Оспариваемый словесный товарный знак «СУПРЕСТА» по свидетельству №494845 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №69841 представляет собой словесное обозначение «СУПРАСТИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ: «лекарства; лечебные средства; фармакохимические препараты для людей и животных; химические продукты, предназначенные для терапевтических и гигиенических целей».

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №69841, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации. Однако, несмотря на однородность товаров, вывод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения нельзя признать убедительным.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения «СУПРЕСТА» и «СУПРАСТИН» являются фантазийными словесными обозначениями, выполненными в стандартном шрифтовом написании. В виду отсутствия слов «СУПРЕСТА» и «СУПРАСТИН» в качестве лексической единицы какого-либо языка, а также исполнение сравниваемых обозначений без графических особенностей, при анализе их на предмет сходства определяющим выступает фонетический критерий.

Кроме того, при принятии решения коллегия палаты по патентным спорам руководствовалась Методическими рекомендациями «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Фонетическое различие между сравниваемыми знаками определяется отсутствием фонетического сходства между средними и конечными частями словесных элементов «-РЕС-/- РАС-», «- ТА/- ТИН» (различие в три буквы), при этом совпадение в начальной части сочетания букв «СУПР-» недостаточно для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в силу частого использования в товарных знаках, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ («СУПРЕКС» - свидетельство №243690, «СУПРАН» - свидетельство №415111, «СУПРАСТИНЕКС» - свидетельство №390893, «СУПРЕФОРТ» - свидетельство №348056, «СУПРИМИЦИН» - свидетельство №410846, «СУПРАКС» - свидетельство №82177, «СУПРОЛАКТ» - свидетельство №277415 и т.д.), его различительная способность ослаблена и не может рассматриваться как элемент, играющий важную роль в индивидуализации товаров.

Установленное выше фонетическое отличие сравниваемых обозначений ввиду различных средних и конечных частей обуславливают вывод об их несходстве в целом.

Таким образом, доводы возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку «СУПРЕСТА» по свидетельству №494845 предоставлена с нарушением требований пункта б статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным.

По завершении рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, поступило 28.03.2014 «Особое мнение», доводы которого повторяют мотивы возражения, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 20.12.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №494845.**