

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.01.2021, поданное компанией «Новартис АГ», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1410987, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «BREZTRI» произведена Международным Бюро ВОИС 05.06.2018, с указанием конвенционного приоритета от 16.02.2018, за №1410987 на имя компании «АстраЗенека АБ» (AstraZeneca AB), Швейцария, в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1410987 представляет собой словесное обозначение «BREZTRI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем 18.01.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходных, по его мнению, знаков «ONBREZ» и «BREEZHALER» по международным регистрациям №884931 и №893313, имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый знак «BREZTRI» произносится как [брезтри], противопоставленные знаки «ONBREZ», «BREEZHALER» произносятся как [онбрез] и [брезхалер]/[бризхалер];

- сравниваемые обозначения имеют общую фонетически совпадающую часть [БРЕЗ], которая, по мнению лица, подавшего возражение, определяет сходство до степени смешения сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства;

- визуальное сходство обусловлено также вхождением словесной части [БРЕЗ] в сравниваемые знаки и исполнением знаков буквами латинского алфавита;

- фантазийность сравниваемых обозначений ведет к невозможности проведения семантического анализа;

- любой товарный знак, маркирующий фармацевтические препараты и включающий элементы, тождественные или сходные до степени смешения с элементами «-BREZ-»/«-BREEZ-» (том числе и оспариваемое обозначение), вызывает у потребителя при восприятии такого товарного знака устойчивые смысловые ассоциации именно с компанией лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 10.03.2021 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

- правообладатель отмечает, что сравниваемые обозначения «БРЕЗТРИ» и «ОНБРЕЗ» создают различное фонетическое восприятие при их произношении, которое обусловлено их множественными звуковыми различиями и, прежде всего, различиями в последовательности звуков;

- совпадающие звуки и слог «БРЕЗ» расположены в сравниваемых обозначениях в различных местах (в начале обозначения - для оспариваемого товарного знака и в конце - для противопоставленного товарного знака);

- сравниваемые обозначения создают различное общее зрительное впечатление. При этом, такие признаки графического сходства, как вид шрифта, алфавит и цвет имеют в данном случае второстепенное значение, поскольку оба знака были заявлены в качестве словесных, без истребования охраны в отношении конкретного вида шрифта и его цвета;

- знак «BREEZHALER» имеет сложную для российского потребителя буквенную последовательность, и его произношение без дополнительной подсказки может быть затруднительным;

- сравнивая фонетику оспариваемого товарного знака «БРЕЗТРИ» с наиболее вероятной и противопоставленного товарного знака «БРИЗХАЛЕР» невозможно не отметить разную звуковую продолжительность, количество слогов и состав звуков в слогах;

- сравниваемые обозначения создают различное общее зрительное впечатление;

- анализ по семантическому критерию невозможен в силу фантазийности обозначений «BREZTRI»/ «ONBREZ»/ «BREEZHALER»;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что использование знаков «ONBREZ» и «BREEZHALER» на российском рынке привело к тому, что буквосочетания «BREZ» и «BREEZ» означает компанию Новартис АГ;

- также правообладатель указывает на наличие множества регистраций со словесными элементами «BREZ» и «BREEZ», например: знак «BREZTIO» по международной регистрации №901877, знак «BREZACT» по международной регистрации № 780427, знак «BREZALYNX» по международной регистрации № 1390014, товарный знак «BREEZE» по свидетельству № 719266, товарный знак «OXYBREEZE» по свидетельству №554292, товарный знак «SEA BREEZE» по свидетельству № 135785, товарный знак «MINT BREEZE» по свидетельству № 280369, товарный знак «БРИЗОЛИН» по свидетельству № 201096, товарный знак «БРИЗОРАЛ» по свидетельству № 208164, товарный знак «БРИЗРАЙТ» по свидетельству №421400, по свидетельству №208164, товарный знак «ЛАБРИЗ» по свидетельству №680341, товарный знак «ЭКОБРИЗ» по свидетельству №343564, зарегистрированных на разных лиц, что указывает на отсутствие монополии на использование вышеуказанных элементов компанией Новартис АГ.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать Новартис АГ в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1410987.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания от 15.03.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.02.2018) приоритета знака по международной регистрации №1410987 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных

знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат знаки «ONBREZ» и «BREEZHALER» по международным регистрациям №884931 и №893313, зарегистрированные, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый знак «BREZTRI» по международной регистрации №1410987 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в одну строку в стандартной шрифтовой манере. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1410987 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«фармацевтические препараты и вещества»* (pharmaceutical preparations and substances).

Противопоставленный знак «ONBREZ» по международной регистрации № 884931 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку по международной регистрации №884931 правовая охрана в России предоставлена в отношении товаров *«фармацевтические препараты»* (pharmaceutical preparations) 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «BREEZHALER» по международной регистрации № 893313 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знаку по международной регистрации №884931 правовая охрана в России предоставлена в отношении товаров *«фармацевтические препараты»* (pharmaceutical preparations) 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1438 показал следующее.

Основными и единственными индивидуализирующими элементами сравниваемых знаков являются слова «BREZTRI»/ «ONBREZ»/ «BREEZHALER».

Так, заявленное обозначение произносится как [Б Р Е З Т Р И], состоит из 7 букв, 2 слогов. Противопоставленный знак «ONBREZ» имеет произношение [О Н Б Р Е З], состоит 6 букв, 2 слогов. Отличие составляют звуки [О, Н] и [Т, Р, И], расположенные в разных частях сравниваемых слов. Таким образом, 3 буквы из 7 имеют различия.

Противопоставленный знак «BREEZHALER» произносится как [Б Р Е З Х А Л Е Р] или [Б Р И З Х А Л Е Р] состоит из 9 букв, 3 слогов. Отличия составляют количество слогов, звуки [Х, А Л, Е, Р] или [И, Х, А, Л, Е, Р] и [Т, Р, И] или [Е, Т, Р, И], Таким образом, большинство звуков отличаются.

Анализ выше указанных слов, показал, что они действительно содержат тождественную часть [Б Р Е З] что, тем не менее, не является достаточным основанием для установления сходства сравниваемых обозначений в целом. Прежде всего, необходимо учитывать значительную фонетическую длину каждого из сравниваемых обозначений. Совпадение только одного слога не приводит к сходному звучанию знаков в целом, поскольку остальные слоги существенно различаются.

Коллегия отмечает, поскольку сравнимые знаки используются для маркировки товаров 05 класса МКТУ, а именно фармацевтических средств, то подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» утвержденные 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». Сравнимые знаки соответствуют данным рекомендациям.

Анализ словарно-справочной информации (см. <https://translate.google.com/>) показал, что сравниваемые знаки не обладают смысловым значением, в связи с чем сравнение по семантическому признаку сходства провести не представляется возможным.

Графически сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом, таким образом, визуальный критерий не является превалирующим.

В отношении анализа однородности товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества» (pharmaceutical preparations and substances) однородны товарам 05 класса МКТУ товаров «фармацевтические препараты» (pharmaceutical preparations) в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки по международным регистрациям №884931 и №893313, поскольку представляют собой одни и те же товары.

Коллегия отмечает, вышеприведенный анализ на сходство показал на отсутствие сходства сравниваемых знаков, в связи с чем однородные товары, маркированные несходными обозначениями не будут смешиваться в гражданском обороте.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что товары маркированные буквосочетанием «BREZ» воспринимаются потребителями на территории Российской Федерации исключительно как продукция компания Новартис АГ являются неубедительными, поскольку не имеют документального подтверждения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.01.2021, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1410987.