

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение от 13.03.2015, поданное компанией Laboratoires Innothera, Société par Actions Simplifiée, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 486991, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 486991 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.05.2013 по заявке № 2012712048 с приоритетом от 16.04.2012 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Трейдсервис», Российская Федерация (далее – правообладатель).

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

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 13.03.2015 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарных знаков «ФЛЕБОДИА» по свидетельствам №№ 330628 и 272848, охраняемых в России в отношении товаров 05 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 330628 и 272848, принадлежащими лицу, подавшему возражение;
- 3) оспариваемый товарный знак («Флебофа») и противопоставленные товарные знаки («ФЛЕБОДИА») являются сходными, так как они имеют практически одинаковую фонетическую и визуальную длину, близкий состав звуков и совпадающие звукосочетания, а также выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита;
- 4) товары 05 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, являются однородными, а сравниваемые товарные знаки, предназначенные для их индивидуализации, используются для фармацевтических препаратов (венотоников), имеющих одинаковые свойства и назначение (для лечения болезней вен).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака.

К возражению приложены сведения о фармацевтических препаратах, индивидуализируемых сравниваемыми товарными знаками [1].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.08.2015, был представлен отзыв от 30.07.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки никак не являются сходными, так как они отличаются количеством и составом звуков и букв, причем их совпадающие части «флебо-»

являются «слабыми», не способными нести основную индивидуализирующую нагрузку, так как в силу своей семантики (приставка, обозначающая вену или вены) указывают собственно на назначение соответствующих фармацевтических препаратов (для лечения болезней вен), а другие части сопоставляемых слов совершенно различны;

- 2) товары, индивидуализируемые сравнимаемыми товарными знаками, различаются своими свойствами;
- 3) оспариваемый товарный знак зарегистрирован Минздравом России в качестве лекарственного препарата (ЛП-002517 от 01.07.2014) и активно используется для индивидуализации соответствующей продукции отечественного производителя (лицензиата).

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем приложены сведения о фармацевтических препаратах, индивидуализируемых сравнимаемыми товарными знаками [2], сведения из словарей и лингвистическое заключение [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.04.2012) 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Флебофа», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 16.04.2012, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 330628 с приоритетом от 20.03.2006 представляет собой словесное обозначение «ФЛЕБОДИА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 272848 с приоритетом от 31.07.2003 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «флебодиа», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки охраняется на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («Флебофа» – «ФЛЕБОДИА») показал, что соответствующие слова действительно имеют совпадающие звуко сочетания в их начальных частях, однако они различаются количеством слогов (3 слога – 4 слога), звуков (7 звуков – 8 звуков) и составом звуков (различны конечные части). При этом отмеченное отличие в количестве слогов и наличие в противопоставленных товарных знаках большего количества гласных (слоγοобразующих) звуков существенно влияют на фонетическое восприятие сравниваемых товарных знаков в целом с учетом разницы их фонетической длины.

Сопоставляемые слова действительно выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (русского) алфавита, но данный фактор имеет второстепенное значение при сравнительном анализе соответствующих товарных знаков в целом. К тому же у них имеются и некоторые графические различия – в применении заглавных и строчных букв, наличии в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 272848 иных элементов (цифр, букв и изобразительного элемента в виде сложной геометрической фигуры с эффектом объемности).

Сопоставляемые слова «Флебофа» и «ФЛЕБОДИА» в целом являются фантазийными, так как они не обнаруживаются в словарях, то есть не имеют определенного смыслового значения.

Однако следует отметить то, что данные слова несомненно были образованы с использованием общеупотребительной для соответствующих товаров медицинского назначения приставки «флебо-» («phlebo-»), обозначающей вену или вены (см.

Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Медицинские термины, Толковый словарь по медицине» – <http://dic.academic.ru>). «Флебо-» – составная часть сложных слов (от греч. «phlebos» – «вена»), означающая «относящийся к венам» (см. там же – Медицинская энциклопедия, Большой медицинский словарь).

Исходя из данных словарных сведений, коллегия полагает то, что в сопоставляемых словах («Флебофа» – «ФЛЕБОДИА») совпадающие начальные части «флебо-» являются все же «слабыми», не способными нести основную индивидуализирующую нагрузку, так как в силу своей семантики указывают собственно на назначение (для лечения болезней вен) соответствующих товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки. И наоборот, конечные части сопоставляемых слов, несущие в них основную индивидуализирующую нагрузку ввиду вышеуказанного обстоятельства, совершенно различны по количеству слогов, звуков и букв и их составу.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Данный вывод подтверждается также практикой государственной регистрации в Российской Федерации на имя различных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ подобных товарных знаков, например, «ФЛЕБОГАММА» по свидетельству № 280093, «ФЛЕБОЛЕКС» по свидетельству № 423076, «ФЛЕБОСАН» по свидетельству № 285318.

К тому же необходимо отметить и то, что оспариваемый товарный знак уже зарегистрирован Минздравом России в качестве лекарственного препарата (ЛП-002517 от 01.07.2014) и используется для индивидуализации соответствующей продукции отечественного производителя (лицензиата) [1], [2]. Данные обстоятельства лицом, подавшим возражение, никак не опровергаются. Напротив, самим же лицом, подавшим возражение, отмечается то, что сравниваемые товарные знаки используются для фармацевтических препаратов, предназначенных именно для лечения болезней вен.

Товары 05 класса МКТУ, представляющие собой различные фармацевтические средства, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические средства, а именно венотоники», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, действительно являются однородными, поскольку они совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одной и той же родовой группе (фармацевтические средства).

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных однородных товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 13.03.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 486991.**