

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, рассмотрела возражение от 31.07.2013, поданное ООО «Трейдсервис», г.Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.05.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701415, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012701415 с приоритетом от 24.01.2012 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РО-СТАТИН», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «Р».

Решение Роспатента от 30.05.2013 о государственной регистрации товарного знака «РО-СТАТИН» по заявке №2012701415 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 03 класса МКТУ, поскольку в отношении товаров 05 класса МКТУ оно не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «РО-СТАТИН» сходно до степени смешения со знаком «ПРОСТАТИН БОЛГАРТРАВ» по международной регистрации №901265, которому ранее была предоставлена правовая

охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство знаков установлено на основании фонетического признака сходства, обусловленного фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

В возражении от 31.07.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком, на основании которого сделан вывод об отсутствии сходства между ними.

Заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения различаются по количеству слов, слогов, букв, звуков, т.е. по фонетической длине включенных в них словесных элементов.

Противопоставленный знак состоит из двух слов «ПРОСТАТИН» и «БОЛГАРТРАВ», при этом заявленное обозначение «РО-СТАТИН», разделенное на две части, не должно рассматриваться как фонетически входящее в противопоставленный знак, так как имеется фонетическое различие между заявленным обозначением и словом «ПРОСТАТИН», которое определяется разным составом согласных звуков.

Заявитель полагает, что совпадение конечной части сравниваемых слов «-СТАТИН» недостаточно для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых знаков, поскольку частое использование его в товарных знаках ослабило различительную способность этой части слов.

В возражении отмечено, что названия лекарственных препаратов, к которым относятся сравниваемые обозначения, являются частью медицинской терминологии и призваны помогать специалистам (медицинским и фармацевтическим работникам) и потребителям однозначно идентифицировать различные по составу и действию препараты:

- слово «статины» является производным от слова «статины» – нейростероиды, тормозящие выделение тропных гормонов гипофиза (Словарь медицинских

терминов., Яндекс.Словари); собирательное название различных по строению и по месту образования гормонов, которые относятся к группе лекарств, понижающих уровень холестерина в крови;

- слово «ПРОСТАТИН» является производным от слова «простатит» - термина, определяющего воспалительное поражение предстательной железы (Яндекс.Словари), а словесный элемент «БОЛГАРТРАВ» является сокращением от двух слов «болгарские» и «травы», что явно указывает на растительную составляющую БАД.

На основании изложенного, заявитель делает вывод о том, что сравниваемые обозначения вызывают у потребителя различные ассоциации, что определяет отсутствие у них сходства до степени смешения.

Заявитель также приводит анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012701415, на основании которого делает вывод, что они имеют разные цели применения, разный круг потребителей и условия реализации.

Препарат, для которого планируется использовать обозначение «РО-СТАТИН», является лекарственным средством – селективным и конкурентным ингибитором, предназначенным для лечения гиперхолестеринемии – болезни, связанной с высоким уровнем холестерина.

Биологически активная добавка «ПРОСТАТИН БОЛГАРТРАВ» не является лекарственным средством и представляет собой добавку к пище в виде фитотаблетки для мужской половой системы, рекомендуемой при аденоме простаты, острых и хронических простатитах и т.д.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.05.2013, внести изменения в ранее заявленный перечень товаров и зарегистрировать товарный знак «РО-СТАТИН» по заявке №2012701415 только в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты ферментативные для медицинских целей, а именно гиполипидемические препараты».

К возражению приложена распечатка данных из поисковой системы Яндекс по запросу «простатин болгартрав в аптеке».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.01.2012) поступления заявки №2012701415 на регистрацию товарного знака, 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «РО-СТАТИН», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №901265 представляет собой словесное обозначение «ПРОСТАТИН БОЛГАРТРАВ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits vétérinaires; substances diététiques à usage médical» (ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей).

Анализ словесных обозначений «РО-СТАТИН» и «ПРОСТАТИН БОЛГАРТРАВ» по фонетическому признаку сходства показал, что, несмотря на фонетическое вхождение заявленного обозначения «РО-СТАТИН» в первое слово «ПРОСТАТИН» противопоставленного словесного знака, в целом сравниваемые обозначения содержат ряд различий, не позволяющих сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Наличие в противопоставленном знаке дополнительного слова «БОЛГАРТРАВ» существенно влияет фонетическую длину этого знака, увеличивая ее по сравнению с заявленным обозначением.

Кроме того, фонетическое различие между знаками усиливается за счет присутствия в противопоставленном знаке начальной буквы «П», в силу чего изменяется произношение слов «ПРОСТАТИН» и «РО-СТАТИН».

Заявленное обозначение и противопоставленный знак предназначены для маркировки лекарственных средств и препаратов, при построении названий которых используются приемы, которые позволяют включить в наименование лекарственного средства фармацевтическую информацию, для того, чтобы дать определенные сведения о лекарственном препарате специалистам и потребителям.

Сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка, однако, принимая во внимание вышеизложенное, в отношении лекарственных средств они несут в себе определенную информацию, которая существенно различается.

Так, в заявленном обозначении конечная часть слова (- СТАТИН) несет в себе информацию о присутствии в препарате гормонов, понижающих уровень холестерина в крови (статины - собирательное название различных по строению и по месту образования гормонов, которые относятся к группе лекарств, понижающих уровень холестерина в крови. (См. Яндекс. Словари).

В противопоставленном знаке слово ПРОСТАТИН представляет производное от слова «простата», а сам препарат ПРОСТАТИН БОЛГАРТРАВ относится к биологически активным добавкам (БАД), используемым для нормализации функции мужской половой системы при лечении аденомы простаты, острых и хронических простатитах и т.д. При этом второе слово в знаке - БОЛГАРТРАВ указывает на его растительное происхождение (см. Яндекс. Словари).

Таким образом, в сравниваемые обозначения заложены различные идеи и понятия, вызывающие в сознании потребителя разные ассоциации.

Присутствие в противопоставленном знаке второго слова, а в заявленном обозначении - дефиса, соединяющего части слова РО и СТАТИН, способны сформировать в сознании потребителя при их восприятии различное общее зрительное впечатление.

Анализ однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (препараты ферментативные для медицинских целей, а именно гипополипидемические препараты), и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку (ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей), свидетельствует о том, что они относятся к разным родовым группам товаров, имеют различное назначение и круг потребителей, что

определяет отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленным знаком, следовательно, не является сходным с ним до степени смешения и, соответственно, удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 31.07.2013, изменить решение Роспатента от 30.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701415.