

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 18.07.2016 возражение компании Зентива, к.с., Республика Чехия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1241603, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1241603 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 11.09.2014 на имя **WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**, Turquie (далее — правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

FENOSTER

Знак **ФЕНОСТЕР** по международной регистрации №1241603 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латиницы и кириллицы.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении идентичных и однородных товаров 05 класса МКТУ со словесным товарным знаком «**ПЕНЕСТЕР**» по свидетельству №288766 [1], охраняемым в отношении

товаров 05 класса МКТУ «медикаменты, лекарственные, фармацевтические препараты и вещества для человека», и словесным знаком «**PENESTER**» по международной регистрации №702437 [2], охраняемым в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как «medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical products for human, chemical products for use in médecine, hygiene and the pharmaceutical industry, tonic and dietetic preparations for medical purposes, material for stopping teeth» (медикаменты, лекарственные препараты, фармацевтические препараты, средства для человека, химические продукты для использования в медицине и фармацевтической промышленности, тонизирующие и диетические препараты для медицинских целей, материалы для пломбирования зубов», правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку знак ФЕНОСТЕР произносится как «фе-нос-тер», состоит из 3-х слогов, 8 звуков, а знаки **PENESTER** и **ПЕНЕСТЕР** произносятся как «пе-нес-тер» и также состоят из 3-х слогов и 8 звуков;

- фонетический ряд товарного знака ФЕНОСТЕР отличается от фонетического ряда знаков **PENESTER** и **ПЕНЕСТЕР** всего двумя звуками, а именно первыми звуками «ф» и «п» и звуками «о» и «е», расположенными в средней части, при этом звучание «ф» и «п» близко, так как оба звука глухие, а звучание букв «о» и «е», расположенных в средней части слов, также сходно;

- в сравниваемых обозначениях из 8 звуков полностью совпадают 6 и эти звуки имеют одинаковое расположение, в связи с чем фонетика сравниваемых слов очень близка;

- оспариваемый знак выполнен буквами двух алфавитов, а именно кириллицы и латиницы, знаки **PENESTER** и **ПЕНЕСТЕР** также выполнены кириллическим и латинским шрифтом, при этом из 8 букв сравниваемых слов полностью совпадают 6, которые при этом расположены в том же порядке, в связи с чем сравниваемые знаки сходны визуально;

- сравниваемые словесные товарные знаки не имеют смыслового значения, в связи с чем у потребителей не существует возможности опираться на какие-либо смысловые ассоциации, для того чтобы выявить отличия сравниваемых слов;

- с учетом фонетического и визуального сходства, отсутствия смыслового значения у сравниваемых слов сравниваемые знаки сходны до степени смешения;

- товары «Medicines for human purposes, vitamin preparations, chemical preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted for medical purposes; medicinal herbs, herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements, mineral food supplements, protein dietary supplements; medicines for dental purposes» (Медикаменты для человека, витаминные препараты, химические препараты для медицинских целей, диетические вещества для использования в медицине, продукты диетические пищевые для медицинских целей, травы медицинские, напитки травяные для медицинских целей, добавки пищевые, добавки пищевые из пыльцы растений, минеральные пищевые добавки, добавки пищевые из протеина, медикаменты стоматологические) оспариваемой регистрации однородны товарам «Медикаменты, лекарственные препараты, фармацевтические препараты, средства для человека, химические продукты для использования в медицине и фармацевтической промышленности, тонизирующие и диетические препараты для медицинских целей, материалы для пломбирования зубов», в отношении которых действуют знаки [1-2].

- сходство товарных знаков до степени смешения может быть причиной введения потребителя в заблуждение в отношении, как самих товаров, так и их производителей, и, кроме того, представляет опасность для потребителей «медикаментов, лекарственных, фармацевтических препараты и вещества для человека».

В возражении изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1241603 в отношении

следующих товаров 05 класса МКТУ: «Medicines for human purposes, vitamin preparations, chemical preparations for medical purposes, dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted for medical purposes; medicinal herbs, herbal beverages adapted for medical purposes, nutritional supplements, pollen dietary supplements, mineral food supplements, protein dietary supplements; medicines for dental purposes»/«Médicaments pour la médecine humaine, préparations de vitamines, préparations chimiques à usage médical, substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; plantes médicinales, tisanes à usage médical, compléments nutritionnels, compléments diététiques à base de pollen, compléments alimentaires minéraux, compléments diététiques à base de protéines; médicaments à usage dentaire».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка статьи «Витаминные препараты» из БСЭ [3];
- распечатка статьи «Диета с продуктами на неделю» [4];
- распечатка статьи «Лекарственные растения» [5];
- распечатка статьи «Здоровое питание и диеты. Травяные напитки: виды, свойства, назначение. Польза и вред травяных напитков» [6].

От правообладателя, уведомленного в установленном порядке о поданном возражении, поступило ходатайство о переносе заседания коллегии для подготовки отзыва на возражение, которое было удовлетворено. Однако на новую дату заседания коллегии отзыв представлен не был и в заседании коллегии представитель правообладателя не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.09.2014) международной регистрации №1241603 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

FENOSTER

Оспариваемый знак **ФЕНОСТЕР** по международной регистрации №1241603 является словесным и состоит из не имеющих смыслового значения словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и расположенных на двух строках. Знаку предоставлена охрана на территории Российской Федерации для товаров 05 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

Согласно возражению оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками [1-2],

зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**ПЕНЕСТЕР**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ – «медикаменты, лекарственные, фармацевтические препараты и вещества для человека».

Знак [2] представляет собой словесное обозначение «**PENESTER**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 05 класса МКТУ – «Medicines, pharmaceuticals, pharmaceutical products for human and animal use, chemical products for use in medicine, hygiene and the pharmaceutical industry, bactericidal products, fungicides and insecticides not included in other classes, disinfectants, preparations for weed and pest control, tonic and dietetic preparations for medical purposes, material for stopping teeth and dental wax, plasters, materials for dressings and sutures, diagnostic preparations for medical purposes, sera and blood products».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

FENOSTER

Знак **ФЕНОСТЕР** и противопоставленные словесные товарные знаки «**ПЕНЕСТЕР**» и «**PENESTER**» являются сходными фонетически, что обусловлено наличием одинакового количества слогов, букв и звуков, близких и совпадающих звуков, их расположением по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их расположением. При этом следует отметить, что начальные звуки «ф» и «п», которыми отличаются сравниваемые обозначения, относятся к глухим согласным, а звуки «о» и «е», расположенные в средней части знаков, в случае, если ударение в обозначениях падает на последний слог,

редуцируются, что способствует звуковому сходству сравниваемых обозначений.

Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства не представляется возможным в связи с тем, что они не имеют смысловых значений в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Сравниваемые обозначения являются словесными, имеют одинаковую длину, выполнены в черно-белом цвете стандартным шрифтом заглавными буквами, что сближает их визуально.

Таким образом, в результате сопоставительного анализа оспариваемый знак следует признать сходным до степени смешения со знаками [1-2], поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров 05 класса МКТУ («Médicaments pour la médecine humaine, préparations de vitamines, préparations chimiques à usage médical, substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; plantes médicinales, tisanes à usage médical, compléments nutritionnels, compléments diététiques à base de pollen, compléments alimentaires minéraux, compléments diététiques à base de protéines; médicaments à usage dentaire»/«Медикаменты для человека, витаминные препараты, химические препараты для медицинских целей, диетические вещества для использования в медицине, продукты диетические пищевые для медицинских целей, травы медицинские, напитки травяные для медицинских целей, добавки пищевые, добавки пищевые из пыльцы растений, минеральные пищевые добавки, добавки пищевые из протеина, медикаменты стоматологические»), в отношении которых испрашивается признание товарного знака по международной регистрации №1241603 недействительным, и товаров 05 класса МКТУ (лекарственные, фармацевтические препараты и вещества для человека; Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques à usage humain, produits chimiques destinés à la médecine, l'hygiène et l'industrie pharmaceutique, produits fortifiants et diététiques à usage médical, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires/медикаменты, лекарственные средства, фармацевтические препараты

для человека, химические продукты для использования в медицине, гигиене и фармацевтической промышленности, тонизирующие и диетические продукты для медицинских целей, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков), в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-2], показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам (лекарственные средства, фармацевтические препараты для человека, диетические вещества, материалы и медикаменты для лечения и протезирования зубов), имеют одинаковое назначение (для медицинских и стоматологических целей), один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю, поскольку они маркируются сходными знаками, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2016, и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1241603 недействительным в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «Médicaments pour la médecine humaine, préparations de vitamines, préparations chimiques à usage médical, substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage médical; plantes médicinales, tisanes à usage médical, compléments nutritionnels, compléments diététiques à base de pollen, compléments alimentaires minéraux, compléments diététiques à base de protéines; médicaments à usage dentaire».