

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поданное Открытым Акционерным Обществом "ВЕРОФАРМ" (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 10.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004713696/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004713696/50 с приоритетом от 21.06.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой фантазийное слово "ГЕПТОР".

Решение экспертизы от 10.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что, во-первых, заявленное обозначение вводит в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку оно является наименованием лекарственного средства, выпускаемого фирмой Макс Фарма, Кипр, и, во-вторых, сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя фирмы Эбботт Гмбх энд Ко, Германия товарными знаками «ГЕПТРАЛ» и «NEPTRAL» (свидетельство № 124484 с приоритетом от 30.03.1993 и свидетельство № 138248 с приоритетом от 30.03.1993) для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 28.12.2006, заявитель выражает несогласие с решением экспертизы и считает, что заявленное обозначение не может вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара по следующим причинам:

- лекарственные средства могут производиться, продаваться и применяться на территории Российской Федерации, если они зарегистрированы соответствующим федеральным органом и внесены в государственный реестр лекарственных средств;

- до сегодняшнего дня за фирмой Макс Фарма, Кипр, не числится ни одного лекарственного средства, зарегистрированного на территории РФ, тогда как в отношении заявителя имеется регистрация лекарственного средства с торговым названием "ГЕПТОР".

Заявитель считает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками на основании следующих доводов:

- каждое из сравниваемых словесных обозначений состоит из двух слогов: "ГЕП" - "ТОР" и "ГЕП" - "ТРАЛ" ("НЕР" - "TRAL"), из которых первые слоги совпадают ввиду принадлежности препаратов к одной фармацевтической группе;

- однако произношение их вторых слогов, имеющих звучание, совершенно отличное от звучаний друг друга - "ТОР" в заявленном и "ТРАЛ" в противопоставленных обозначениях определяет отсутствие фонетического сходства сравниваемых обозначений;

- вывод об отсутствии фонетического сходства усиливается и тем, что ударения в сравниваемых словах падают на разные слоги – в заявленном обозначении "ГЕПТОР" ударение падает на первый слог (по аналогии со словами ВЕКТОР, РЕКТОР, СЕКТОР, ЛЕКТОР), тогда как в противопоставленных – на второй слог (по аналогии со словами ЦЕНТРАЛ, СКАНДАЛ, АДМИРАЛ);

- заявитель считает, что выполнение сравниваемых обозначений одинаковым стандартным шрифтом не является достаточным для вывода о полном их графическом сходстве, поскольку они отличаются длиной слов, составляющих обозначения;

- по мнению заявителя, семантическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует ввиду того, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 10.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2004713696/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Письмо об изменении наименования заявителя и места его нахождения на 1л. [1];

- Свидетельство о постановке ОАО "ВЕРОФАРМ" на учет в налоговом органе на 1л. [2];

- Извлечение из устава ЗАО "ВЕРОФАРМ" и изменение № 2 к нему на 3л. [3];

- Распечатка с сайта <http://www.drugreg.ru> на 1 л. [4];

-Регистрационное удостоверение о внесении в Госреестр лекарственного средства "Гептор" и приложения к нему на 3л. [5];

- Распечатка с сайта <http://www.risnet.ru> на 2 л. [6];

- Государственный реестр лекарственных средств на 5л. [7];

- М.Д.Машковский Лекарственные средства на 4л. [8];

- Распечатка из базы данных Патентного ведомства США на 4л. [9];

- Советский энциклопедический словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1980 на 3л. [10].

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

С учетом даты поступления (21.06.2004) заявки № 2004713696/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 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).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Анализ заявленного обозначения и доводов заявителя показал следующее.

Лекарственное средство "ГЕПТОР", производимое фирмой Макс Фарма, Кипр, в Государственный реестр лекарственных средств не внесено, в связи с чем нет оснований считать, что данное лекарство находится в гражданском обороте на территории Российской Федерации законным образом, а сведения о нем и его производителе законным образом известны российскому потребителю.

Факт использования лекарственного средства "ГЕПТОР" на территории Беларуси, подтвержденный сведениями с сайта Интернета <http://www.komfarm.by>, не может служить достаточным основанием для вывода о широкой информированности среднего российского потребителя о лекарственном средстве "ГЕПТОР" в качестве продукции, производимой фирмой Макс Фарма, Кипр.

Таким образом, отсутствие сведений о фактическом использовании лекарственного препарата "ГЕПТОР", производимого фирмой Макс Фарма, Кипр, на территории Российской Федерации, не дает оснований для вывода о возможности введения в заблуждение российского потребителя об изготовителе лекарственного средства "ГЕПТОР", и, следовательно, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Заявленное обозначение по заявке № 2004713696/50 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова "ГЕПТОР", выполненного заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак "ГЕПТРАЛ" является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита. Указанный товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Фонетический анализ заявленного обозначения "ГЕПТОР" и противопоставленного товарного знака "ГЕПТРАЛ" показал, что оба они состоят из двух слогов: ГЕП - ТОР и ГЕП - ТРАЛ, первые из которых совпадают.

Однако вторые слоги отличаются по количеству и составу букв и звуков: в заявленном обозначении второй слог состоит из 3-х букв ТОР и характеризуется наличием гласной буквы "О", а в противопоставленном - второй слог состоит из 4-х букв ТРАЛ и содержит гласную букву "А" и дополнительно - "Л". Различается и расположение совпадающих букв (звуков): в заявленном буквы "Т" и "Р" расположены соответственно в начале и конце слога, а в противопоставленном - обе

буквы TP расположены в начале слога, что вносит существенное различие в фонетику слов.

Выявленные отличия в совокупности обеспечивают разное звучание слов сопоставляемых обозначений, что позволяет сделать вывод об отсутствии их фонетического сходства.

Выполнение сопоставляемых обозначений стандартным шрифтом без наличия характерных элементов сближает обозначения с точки зрения их зрительного восприятия. Вместе с тем следует отметить, что различная длина слов и различие в конечной буквенной части сравниваемых обозначений придает им определенное визуальное различие.

Словесные элементы сопоставляемых обозначений не являются лексическими единицами какого-либо языка и не имеют конкретного смыслового значения, в связи с чем проведение их анализа по смысловому критерию сходства не представляется возможным.

Приведенные выше выводы справедливы и для другого противопоставленного обозначения - слова "NEPTRAL", выполненного буквами латинского алфавита, поскольку оно является транслитерацией слова "ГЕПТРАЛ". Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что выполнение противопоставленного товарного знака "NEPTRAL" буквами латинского алфавита придает ему существенное отличие по графическому признаку сходства.

Таким образом, отсутствие фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение не является в целом сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.12.2006, отменить решение экспертизы от 10.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2004713696/50 в отношении следующего перечня товаров 05 класса МКТУ:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05

Фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты;
диетические вещества для медицинских целей, детское питание;
пластыри, перевязочные материалы; материалы для
пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;
дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения
вредных животных; фунгициды, гербициды.

