

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс, ГК РФ), введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 от 25.11.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Медимэкс», Российская Федерация (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 19.10.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009702226/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009702226/50 с приоритетом от 09.02.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 5 класса МКТУ – «антибиотики, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для фармацевтических целей».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГИПОТЭФ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.10.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ГИПОТЭФ» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «ГЕПАЦЕФ» по международной регистрации №921150 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.11.2010 заявитель выразил свое несогласие с вынесенным решением и привел следующие доводы:

- сравниваемые знаки имеют фонетическое и смысловое отличия;

- лекарственные препараты «ГИПОТЭФ» и «ГЕПАЦЕФ» имеют различное назначение и не могут быть смешаны потребителем.

Кроме того, по мнению заявителя, основанием для регистрации является согласие владельца противопоставленной международной регистрации №921150 на регистрацию товарного знака по заявке №2009702226/50 в отношении товаров 5 класса МКТУ – «антибиотики, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для фармацевтических целей».

Указанное Письмо-согласие приложено к возражению.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.02.2009) поступления заявки №2009702226/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, 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 (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2009702226/50 «ГИПОТЭФ» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №921150 представляет собой словесное обозначение «ГЕПАЦЕФ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «ГИПОТЭФ» и «ГЕПАЦЕФ».

Фонетическое сходство основано на близком буквенном составе обозначений. При этом следует отметить, что в безударном положении буква «Е» редуцируется в «И», «О» - в «А», а буква «Е» после буквы «Ц» произносится как «Э», что приводит к почти совпадающему звукоряду.

Сходство по визуальному признаку обусловлено одинаковой длиной знаков и выполнением их заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Товары 5 класса МКТУ сравниваемых знаков совпадают или являются однородными в силу совпадения по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, представленное безотзывное согласие правообладателя противопоставленной международной регистрации №921150 на регистрацию товарного знака «ГИПОТЭФ» по заявке №2009702226/50 в отношении товаров 5 класса МКТУ – «антибиотики, медикаменты для человека, препараты

фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для фармацевтических целей» устраняет причины для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 5 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.11.2010, отменить решение Роспатента от 19.10.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

Г
(511)

5 - антибиотики, медикаменты для человека, препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для фармацевтических целей.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.