

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 07.04.2009, против предоставления правовой охраны товарному знаку «Галадерм» по свидетельству №320218, поданное компанией Галдерма С.А., Цугерштрассе 8, 6330 г. Шам, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005720688/50 с приоритетом от 18.08.2005 зарегистрирован 01.02.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №320218 на имя Закрытого акционерного общества «ВЕЛЕС ФАРМА» (109316, Волгоградский пр., 3-5, стр. 2) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 14.06.2007 за №РД0023141, товарный знак уступлен ЗАО «МираксБиоФарма», 121059, Москва, ул. Брянская, д. 5 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Галадерм», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.04.2009 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №320218 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем действующих на территории Российской Федерации знаков: «GALDERMA» по международной регистрации №523115 с приоритетом от 12.01.1988, «GALDERMA» по международной регистрации №798832 с приоритетом от 26.02.2003, «ГАЛДЕРМА» по международной регистрации №757837 с приоритетом от 08.03.2001;

- оспариваемый товарный знак «Галадерм» по свидетельству №320218 сходен до степени смешения с вышеуказанными знаками в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

- фонетическое сходство товарного знака «Галадерм» и знаков «ГАЛДЕРМА», «GALDERMA» основано на наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (Галадерм/ГАЛДЕРМА/GALDERMA); расположении близких звуков или звукосочетаний по отношению друг к другу (Галадерм/ГАЛДЕРМА/GALDERMA); порядковом совпадении слогов (Га, ла, дерм/ГАЛ, ДЕР, МА/GAL, DER, MA); одинаковом в целом месте совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близости состава гласных и согласных; характере совпадающих частей обозначений (обе части Гала, дерм/ГАЛ, ДЕРМА/GAL, DERMA); ударение на вторую часть слова – «дерм»;

- сравниваемые знаки имеют визуальное сходство за счет использования в них стандартных видов шрифтов, увеличивающих возможность смешения обозначений потребителем;

- совпадает смысловое значение знаков «Галадерм», «ГАЛДЕРМА», «GALDERMA», образованных двумя составляющими – «дерма» или «дерм» («derma»/«дерма» - кожа) и «гала», «гал» или «gal» - начальная часть от «галловая кислота» (органическая кислота, используемая, в частности, в фармацевтических препаратах для заживления кожи);

- обозначения «Галадерм» и «ГАЛАДЕРМА»/ «GALDERMA» применяются в одной и той же области косметологии и медицины (препараты для лечения кожи), что значительно усиливает риск смешения данных обозначений потребителями;

- товары 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными;

- компания Галдерма С.А. имеет 50 международных регистраций в Российской Федерации, а также ряд товарных знаков и обозначений, зарегистрированных или заявленных на регистрацию в РФ (№99474 – METROGEL, №231398 – TALIXANE, №222844 – AKNECID, №254525 – TRILUMA, №328844 – ВЕЛИСМЕК, №328845 – VELISMEX, №2008707611 – ЭФФЭЗЭЛЬ, №240432 – DERIVA, №330074 – ЭТРИВЕКС, №330075 – ETRIVEX, №330280 – STREXOR, №330281 – СТРЕКСОР, №2008705044 – КЛОБЕКС, №375308 – БАЗИРОН, №2008707420 – ЭПИДЮО, №2008707422 – PLIAGLIS, №2008707423 – EPIDUO, №2008707610 – EFFEZEL, №2008726158 – ЭПИДУО, №2008726159 – ЭФФЕЗЕЛ, №2008732435 – ЭМЕРВЕЛЬ, №2008734225 – ОРАЦЕЯ, №2008734227 – ОРОЦЕЯ, №2009705233 – ORACEA, №2009705234 – OROCEA, №326688 – FIRMIQUE, №330278 – ФИРМИК, №344595 – ELEVESS, №344599 – ИЛЕВЕСС, №344596 – ELEVESS);

- товарные знаки компании Галадерма С.А., ее фирменное наименование (компания имеет представительство в России с 2002 года) и коммерческое обозначение, сходные с оспариваемым товарным знаком, давно признаны российскими потребителями, поэтому, учитывая сходство обозначений «Галадерм» и «ГАЛАДЕРМА»/ «GALDERMA», не исключены ложные представления у потребителей о том, что оспариваемый товарный знак принадлежит в числе прочих компании Галадерма С.А.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №320218 недействительной в отношении следующих товаров:

03 класса МКТУ - амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные

масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для усов; гелиотропин; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; деревья ароматические; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [антисептики]; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; материалы клейкие для косметических целей; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты, порошки зубные; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима;

препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки зубных протезов; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло];

05 класса МКТУ - алкалоиды для медицинских целей; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических

целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна съедобных растений [не для употребления в пищу]; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьон-бальзам для медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; камень виннокислый кислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских целей; кокаин; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для

фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза; лейкопластыри; лекарства от запоров; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; люпулин для фармацевтических целей; магnezия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла для защиты от слепней, оводов; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко белковое; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко пчелиное маточное для медицинских целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; наборы аптекарские [портативные]; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для

медицинских целей; опий; опodelьдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пектины для фармацевтических целей; пленки гигиенические для страдающих недержанием; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пилюли для фармацевтических целей; пиявки медицинские; плазма крови; пластыри медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для органотерапии; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронх; препараты для стерилизации; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для выращивания волос; препараты опиумные; препараты с

микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные лекарственные; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; радиы для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репелленты для медицинских целей, за исключением используемых для уничтожения животных; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для лечебных ванн; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли

нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; средства анестезирующие; средства антисептические; средства болеутоляющие; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства нарывные; средства от головной боли; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки нашатыря; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; трансплантаты хирургические [живые ткани]; трусы гигиенические женские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чай

травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба [таблетки от кашля]; яды и яды бактериальные, за исключением используемых для уничтожения вредных животных; ялапа.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- публикация оспариваемой регистрации №320218 [1];
- публикация регистрации №757837 [2];
- публикация регистрации №523115 [3];
- публикация регистрации №798832 [4];
- копия свидетельства о регистрации представительства компании Галдерма СА в России [5];
- перечень международных регистраций компании Galderma S.A. в России [6];
- информация о компании Galderma S.A. из Интернет [7];
- информация о компании Galderma S.A. из компетентного фармацевтического справочника VIDAL [8];
- информация из Интернет о препарате Галадерм [9];
- информация из Википедии о галловой кислоте [10];
- материалы из косметологического словаря о галловой кислоте [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №320218, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения коллегии свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (18.08.2005) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц (если заявки на них не отозваны) или 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 обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) Правил.

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

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Анализ оспариваемого товарного знака «Галадерм» и противопоставленных знаков «ГАЛДЕРМА»/«GALDERMA» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №320218 является словесным и представляет собой слово «Галадерм», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Первая буква в слове – заглавная, остальные – строчные. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №320218 предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации №757837 [1] является словесным и представляет собой слово «ГАЛДЕРМА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, шампуни, мыла, лосьоны и кремы для косметических целей, косметика для ухода за кожей» и товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и субстанции».

Противопоставленный знак по международной регистрации №798832 [2] является словесным и представляет собой слово «GALDERMA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, произносится как «гал-дер-ма». Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 03 класса МКТУ «эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, шампуни, мыла, лосьоны и кремы для косметических целей, косметика для ухода за кожей».

Противопоставленный знак по международной регистрации №523115 [3] является словесным и представляет собой слово «GALDERMA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, произносится как «гал-дер-ма». Правовая охрана знака на территории Российской Федерации действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические субъекты для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства».

Перечень товаров 03 и 05 классов МКТУ противопоставленных знаков [1], [2], [3] включает обобщенные родовые понятия, в то время как в оспариваемом товарном знаке представлен детальный перечень видов товаров. Таким образом следует признать, что товары в сравниваемых обозначениях соотносятся между собой как род/вид, а потому являются однородными.

При сопоставительном анализе сравниваемых обозначений на тождество и сходство установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «Галадерм», не имеющее смыслового значения. Смыслового значения не имеют также и противопоставленные знаки «ГАЛДЕРМА»/ «GALDERMA». Можно говорить об определенном ассоциировании знаков за счет наличия у них в составе частей «-дерм» и «-дерма», образованных от греческого «*dérma*» – кожа. Что же касается первой части слов «гал-», «gal-», образованных, по мнению лица, подавшего возражение, от названия «галловая кислота», то указанный довод не подтвержден ни словарно-справочными, ни иными источниками информации, позволяющими прийти к выводу о восприятии средним российским потребителем элемента «гал-» («gal-») в качестве производного от галловой кислоты. Отсутствие определенного лексического значения у сравниваемых обозначений свидетельствует об их фантазийном характере, в связи с этим проведение анализа по семантическому критерию сходства представляется затруднительным.

В отношении анализа сравниваемых обозначений по визуальному критерию сходства следует отметить, что сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей, поэтому данный критерий не является определяющим.

Оспариваемый товарный знак «Галадерм» и противопоставленные знаки «ГАЛДЕРМА»/«GALDERMA» являются фонетически сходными за счет наличия у них одинакового числа слогов (3 слога – «га-ла-дерм» и «гал-дерма»), близкого состава гласных и одинакового состава согласных, входящих в состав сравниваемых обозначений, а также наличия совпадающих

звукосочетаний в составе обозначений. Фактически, сравниваемые знаки отличаются только наличием в середине оспариваемого обозначения звука «а» при его отсутствии в противопоставленных знаках, и соответственно наличием звука «а» в конце противопоставленных знаков при его отсутствии на конце оспариваемого товарного знака.

В силу указанного оспариваемый товарный знак по свидетельству №320218 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя компании Галдерма С.А. знаками по международным регистрациям №523115, №757837, №798832 в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ, что свидетельствует о несоответствии его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2009 поступило обращение правообладателя оспариваемого товарного знака к Руководителю Роспатента, содержащее жалобу на действия коллегии Палаты по патентным спорам, отказавшей в приобщении к материалам дела ходатайства о переносе заседания коллегии, подписанного Генеральным директором ЗАО «МираксБиоФарма» и поданного непосредственно на заседании коллегии лицом, выполняющим, курьерскую функцию. К обращению приложено упомянутое ходатайство, в котором изложена просьба о переносе заседания коллегии на более позднее время в связи невозможностью присутствия на ней Генерального директора ЗАО «МираксБиоФарма» по причине заграничной командировки. Кроме того, в ходатайстве указывается на то обстоятельство, что правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в патентно-правовую фирму «ЮСТИС» с просьбой представлять его интересы в Палате по патентным спорам. Для представления интересов правообладателя представителям фирмы «ЮСТИС» необходимо время для изучения материалов дела и подготовки к заседанию коллегии.

В ответ на доводы обращения следует ответить следующее.

Упомянутое ходатайство о переносе заседания коллегии было подано непосредственно на заседании коллегии Патентным поверенным

Российской Федерации Иванушкиной Е.В. Указанное лицо не имело доверенности на представительство в Палате по патентным спорам. Следует отметить, что, согласно пункту 4.3 Правил Палаты по патентным спорам, участвовать в заседании коллегии могут как стороны по делу, так и их представители. Полномочия представителей, согласно пункту 2.1 Правил палаты по патентным спорам, должны быть подтверждены доверенностью, содержащей указание объема их полномочий. Правилами палаты по патентным не предусмотрено представительство курьера на заседании коллегии. Все ходатайства и заявления подаются курьером непосредственно в канцелярию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, чего Патентный поверенный Российской Федерации Иванушкина Е.В. не могла не знать.

Что касается просьбы правообладателя о переносе заседания коллегии в связи с невозможностью его присутствия на заседании коллегии 21.09.2009, то необходимо отметить, что неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, согласно пункту 4.3 Правил, не может явиться препятствием к рассмотрению дела. Правообладатель был в установленном порядке уведомлен о дате заседания коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку заказным письмом от 06.05.2009, которое содержало также само возражение и дополнительные материалы к нему. Согласно имеющемуся в материалах дела уведомлению о вручении данное письмо было получено правообладателем 12.05.2009. Таким образом, у правообладателя имелось достаточно времени как для подготовки соответствующего отзыва по мотивам возражения, предусмотренного пунктом 3.1 Правил, так и для оформления доверенности на представительство в Палате по патентным спорам сотрудникам ЗАО «МираксБиоФарма» и представителям патентно-правовой фирмы «ЮСТИС».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам действовала строго в рамках действующего законодательства.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.04.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №320218 недействительным частично, сохранив действие правовой охраны в отношении следующих товаров: