

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.06.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «МАГНЕГАММА» по свидетельству № 353806, поданное фирмой ВЁРВАГ ФАРМА ГмбХ энд Ко КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «МАГНЕГАММА» был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.06.2008г. за № 353806 по заявке № 2007715387/50 с приоритетом от 24.05.2007г. на имя компании ЕкоФарм Патент Менеджмент АГ, Швейцария (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «МАГНЕГАММА», не имеющее смыслового значения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.06.2009 против регистрации № 353806, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация произведена с нарушением пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), так как оспариваемый

товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем знака «ГАММА» по международной регистрации №802673 (от 16.04.2003г.), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- знак «ГАММА» по международной регистрации №802673 является образующим по отношению к серии знаков по международным регистрациям: №597198 («Milgamma» от 13.01.1993г.), № 597199 («Folgamma» от 13.01.1993г.), № 597204 (от «Benfogamma» 13.01.1993г.), №735087 («Carbagamma» от 03.05.2000г.), №754583 («Simvagamma» от 22.02.2001г.), №754584 («Bisogamma» от 22.02.2001г.), №755861 («Каптогамма» от 03.03.2001), №765607 («Метфогамма» от 21.05.2001г.), №798664 («Бисогамма» от 10.02.2003г.), ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «МАГНЕГАММА» является сходным до степени смешения со знаком «ГАММА» по международной регистрации №802673 по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений;

- в силу фантазийности сравниваемых обозначений в отношении товаров 05 класса МКТУ, их семантическое сходство обусловлено вхождением совпадающих частей;

- оспариваемый товарный знак «МАГНЕГАММА», содержащий в себе основной элемент «ГАММА» вышеуказанной серии знаков, может быть воспринят потребителями в качестве знака, входящего в серию обозначений, принадлежащих лицу, подавшему возражение;

- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак «ГАММА» по международной регистрации №802673, а также вся серия знаков;

- принимая во внимание известность противопоставленной серии знаков «ГАММА», а также сходство до степени смешения товарного знака «МАГНЕГАММА» и серии знаков «ГАММА», потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 353806 недействительным, как произведенное в нарушение пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int>. по международным регистрациям знаков №802673 «ГАММА» [1], №597198 «Milgamma» [2], № 597199 «Folgamma» [3], № 597204 «Benfogamma» [4], №735087 «Carbagamma» [5], №754583 «Simvagama» [6], №754584 «Bisogamma» [7], №755861 «Каптогамма» [8], №765607 «Метфогамма» [9], №798664 «Бисогамма» [10];

- сведения из Интернет о компании ВЁРВАГ ФАРМА ГмбХ энд Ко КГ, Германия.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее:

- на имя правообладателя товарного знака «МАГНЕГАММА» также ранее зарегистрирован товарный знак «МАГНЕГАМ», свидетельство №292847 с приоритетом от 08.07.2004г., причем оба товарных знака предназначены для маркировки двух форм лекарственного препарата;

- сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных словесных знаков показывает, что они не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия фонетического, графического и семантического сходства;

- слово «магнегамма», как торговое название лекарственного препарата, образовано с учетом основных принципов выбора названий лекарственных препаратов, изложенных в «Методических рекомендациях по рациональному выбору названий лекарственных средств» и ассоциативно может быть воспринято как препарат на основе магния, что соответствует действительности;

- в настоящее время на российском фармацевтическом рынке известны несколько препаратов на основе магния, выпускаемых различными производителями;

- торговые названия этих препаратов зарегистрированы в качестве товарных знаков, например: товарный знак «МАГНЕЛАКТ» по свидетельству №297670, товарный знак «МАГНЕФАР» по свидетельству №267715, товарный знак «МАГНЕНОРМ» по свидетельству №304317;

- анализ перечней товаров оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации №802673 свидетельствует об отсутствии возможности для признания товаров однородными, поскольку различаются по виду, назначению, кругу потребителей и условиям продажи;

- довод возражения о том, что товарный знак «МАГНЕГАММА» может ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров не обоснован какими-либо материалами, подтверждающими известность серии знаков «гамма» среди рядовых российских потребителей;

- поиск, проведенный в базах российских и международных товарных знаков, охраняемых в РФ, выявил товарные знаки с элементом «гамма», зарегистрированные в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя различных производителей: товарный знак «ГАММА» по свидетельству №222729, знак «GAMMA» по международной регистрации №928449, товарный знак «ГАММАНОРМ» по свидетельству №369302, товарный знак «ВИТАГАММА» по свидетельству №254368, товарный знак «ЮНИГАММА» по свидетельству №387268, товарный знак «Гамма-плант» по свидетельству №212049.

В подтверждение изложенных в отзыве доводов правообладателем представлены следующие сведения об упоминаемых в нем товарных знаках и международных регистрациях [11 - 16].

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

С учетом даты поступления (24.05.2007г.) заявки № 2007715387/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

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

В соответствии с пунктом 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов;

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (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 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 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, изложенных в пункте 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 расположение, 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 определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МАГНЕГАММА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Суждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку может ассоциироваться с компании ВЁРВАГ ФАРМА ГмбХ энд Ко КГ, Германия, изготовителем однородных товаров не подтверждены фактическими данными, в силу чего не могут быть признаны убедительными.

В доводах возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона оспариваемому товарному знаку противопоставлена серия знаков по международным регистрациям [1 - 10], в основе которых, по мнению лица, подавшего возражение, лежит знак «ГАММА» м.р. № 802673. Все противопоставленные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского (латинского) алфавитов, имеют более ранний приоритет и зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «МАГНЕГАММА», содержащий в себе основной словесный элемент «ГАММА» серии знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, может быть воспринят потребителями в качестве знака, принадлежащего компании ВЁРВАГ ФАРМА ГмбХ энд Ко КГ, не убедителен в связи со следующими обстоятельствами

Как правомерно указано в отзыве правообладателя в настоящее время действует правовая охрана товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент ГАММА, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении товаров 05 класса МКТУ («ГАММА» по свидетельству №222729 на имя ОАО «ГАММА», «ВИТАГАММА» по свидетельству №254368 на имя ЗАО «Брынцалов-А», «Гамма-плант» по свидетельству №212049 на имя ЗАО «Гемма-Б»). Регулярное повторение этого словесного элемента в товарных знаках разных лиц в отношении однородных

товаров 05 класса МКТУ свидетельствует об ослаблении его различительной способности и не дает возможности говорить о наличии серии знаков одного правообладателя, в основу которых положен «сильный» элемент ГАММА.

Сравнительный анализ оспариваемого и каждого из противопоставленных товарных знаков показал следующее.

При решении вопроса о сходстве словесных элементов, имеющих совпадающие части, решающее значение играет начальная позиция совпадающих частей. В данном случае начальная часть оспариваемого товарного знака «МАГНЕГАММА» и противопоставленных знаков по международным регистрациям [2 - 10] при сравнении различаются фонетически, поскольку в противопоставленных знаках начальную позицию занимает словесные элементы «Mil...» [2], «Fol...» [3], «Benfo...» [4], «Carba...» [5], «Simva...» [6], «Biso...» [7], «Капто...» [8], «Метфо...» [9], «Бисо...» [10], а в оспариваемом знаке в начальной позиции расположено слово «МАГНЕ...», которое отчетливо читается и воспроизводится при произношении, что определяет общее фонетическое несходство сравниваемых слов.

С учетом того, что слово «ГАММА» входят в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, утверждение лица, подавшего возражение, что фонетическое сходство сравниваемых знаков обеспечивается только наличием в них «сильного» фонетически тождественного элемента ГАММА, нельзя признать убедительным.

Сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление, кроме того, визуальное несходство знаков усиливается за счет различного расположения разных по графике букв по отношению друг к другу.

В связи с тем, что оспариваемый товарный знак «МАГНЕГАММА» не является лексической единицей русского языка, не представляется возможным



провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что дополнительно усиливает значение других признаков сходства.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что нет оснований для утверждения о существовании серии знаков на имя лица, подавшего возражение, содержащих в своем составе сильный элемент «ГАММА», а также о том, что ни один из противопоставленных товарных знаков [2 - 10] не ассоциируется с оспариваемым товарным знаком «МАГНЕГАММА», что позволят сделать вывод об их несходстве до степени смешения в целом.

Учитывая отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков, не представляется необходимым проводить анализ однородности товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 15.06.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 353806.**