

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 01.09.2010, поданное ЗАО «БИОКАД», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака «ОПТИГИНОН /OPTIGYNON» по заявке №2009708596/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009708596/50 с приоритетом от 21.04.2009 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОПТИГИНОН /OPTIGYNON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Роспатентом 03.06.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака «ОПТИГИНОН /OPTIGYNON» по заявке №2009708596/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части товаров 05 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ОПТИГИНОН /OPTIGYNON» в отношении другой части товаров 05 класса

МКТУ сходно до степени смешения с серией товарных знаков и международных регистраций:

- «Микрогинон» по свидетельству №167877 [1];
- «Syngynon» по международной регистрации №580268 [2];
- «Tetragynon» по международной регистрации №495577 [3];
- «Microgynon» по свидетельству №46351[4], правовая охрана на территории Российской Федерации которым была ранее предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и товарным знаком «OPTIGEN» по свидетельству №276734 [5], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 01.09.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечено, что из серии противопоставленных знаков российский потребитель при выборе лекарственных средств может столкнуться только с товарными знаками «Микрогинон» [1] и «Microgynon» [4], так как препараты, маркированные знаками [2] и [3], в России не продаются. Кроме того, в отличие от препаратов, маркированных противопоставленными товарными знаками [1] [4], продаваемых в форме драже и таблеток, лекарственные препараты, маркированные заявленным обозначением, планируется выпускать только в виде инъекций, отпускаемых аптеками по рецепту врача.

По мнению заявителя, товары, относящиеся к 05 классу МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1], [4] и испрашивается регистрация заявленного обозначения, различаются своим назначением, видом активных веществ, условиями отпуска из аптек и, следовательно, не являются однородными. Кроме того, выбор лекарственных средств для лечения гинекологических заболеваний осуществляется специалистами, которым хорошо известны препараты и их изготовители, что исключает возможность смешения различных по назначению и форме выпуска

лекарственных средств на основании того, что они содержат в названии общую составляющую –GYNON, указывающую лишь на их применение в гинекологии.

В возражении приведен анализ сходства заявленного обозначения «ОПТИГИНОН/OPTIGYNON» и противопоставленных товарных знаков «МИКРОГИНОН» и «MICROGYNON», и сделан вывод об их фонетическом и графическом различии, несмотря на общую часть -гинон/ -gynon, являющуюся слабым элементом и указывающую на принадлежность лекарственных препаратов к области гинекологии.

В отношении сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «OPTIGEN» [5] заявитель также отметил фонетическое несходство и неоднородность товаров, выпускаемых под сравниваемыми обозначениями.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака «ОПТИГИНОН /OPTIGYNON» по заявке №2009708596/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявитель в обоснование доводов возражения дополнительно представил сведения из общедоступных источников информации о лекарственных средствах «Микрогинон/Microgynon», «Tetragynon», «Syngynon» и лекарственных препаратах, включающих в себя частотный отрезок «гино» [6].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.04.2009) поступления заявки №2009708596/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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.

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

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ОПТИГИНОН /OPTIGYNON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, в две строки.

Противопоставленные знаки [1]-[5] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита МИКРОГИНОН [1] и латинского алфавита SYNGYNON [2], TETRAGYNON [3], MICROGYNON [4], OPTIGEN [5].

Противопоставленные знаки [1] – [4] образуют серию, в основу которой положен элемент -гупон/-гинон, к которому присоединены словообразующие элементы, несущие определенную информацию о лекарственном средстве, в частности, указывающие на количество и дозировку действующего вещества (микро, tetra), происхождение действующего вещества (syn – от **syntheticus** - синтетический): МИКРО+ГИНОН [1], SYN+GYNON [2], TETRA+GYNON [3], MICRO+GYNON [4].

Заявленное обозначение образовано по такому же принципу: ОПТИ (**optimum** - оптимальный) + GYNON / ОПТИ +ГИНОН, поэтому может рассматриваться как сходное до степени смешения с указанной серией знаков, поскольку будет восприниматься потребителем как продолжение этой серии.

В отношении довода заявителя о том, что часть слова -ГИНОН / -GYNON, указывающая на применение лекарственного средства в области гинекологии, не дает права на монополию этого элемента в названии лекарственных средств владельцу противопоставленных знаков, следует указать, что данная часть слова встречается только в товарных знаках [1]-[4], исключительное право на которые принадлежит одному правообладателю, что позволяет признать эту часть слова сильным элементом, положенным в основу серии знаков этого правообладателя. Представленная заявителем информация [6] относится к использованию в названиях лекарственных средств части слова «гино», которая не совпадает с вышеуказанным элементом, положенным в основу серии знаков, в силу чего не подтверждает вышеуказанный довод заявителя. Кроме того, частотным отрезком, несущим информацию о применении лекарственного препарата в гинекологии, является часть слова -гуп- от (**gynaecology**), а не -гупон/-гинон.

Что касается графических признаков, то они имеют вспомогательное значение и не оказывают существенного влияния на общий вывод о сходстве сравниваемых знаков.

Довод заявителя о том, что товары 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты, гигиенические препараты для медицинских целей), в отношении

которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товары 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1]-[4], не являются однородными, мотивированный различным назначением препаратов, видом активных веществ и условиями отпуска из аптек, не является убедительным, поскольку указанные товары совпадают по роду и виду (фармацевтические препараты), имеют одно назначение (лечение гинекологических заболеваний), условия реализации (отпуск из аптек) и круг потребителей, т.е. согласно признакам, изложенным в пункте (14.4.3) Правил, относятся к однородным товарам.

Таким образом, заявленное обозначение, вызывая в сознании потребителя сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, несмотря на отдельные отличия, сходно с ними до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака OPTIGEN [5], следует отметить, что по фонетическим критериям сходства они отличаются количеством букв и слогов. Несмотря на совпадение начальной части [OPTI-] сравниваемых слов, они имеют различное звучание конечных частей [-GYNON] - [-GEN], при этом, в силу отсутствия тождества звуков [y] и [e], в данном случае отсутствует фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Поскольку оба сравниваемых слова являются фантазийными, анализ сходства по семантическому признаку сходства не может быть проведен, однако следует учесть, что заявленное обозначение как название лекарственного средства несет в себе определенную фармацевтическую информацию, о которой говорилось выше. Противопоставленный товарный знак «OPTIGEN» [5] не является лекарственным препаратом, поэтому не может нести в себе сходную или подобную информацию, в силу чего можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не могут ассоциироваться друг с другом.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и товаров 05 класса МКТУ (наборы для проведения тестов на аллергию), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «OPTIGEN» [5], показал, что они не являются однородными, поскольку относятся к разному роду препаратов, имеют разное назначение и круг потребителей.

В силу изложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [5] не могут быть признаны сходными до степени смешения.

Таким образом, в отношении части товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение «ОПТИГИНОН/OPTIGYNON» по заявке №2009708596/50 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, и решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ следует признать обоснованным.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.09.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 03.06.2010.