

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 01.11.2018, поданное ООО «ПИК-ФАРМА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743996, при этом установлено следующее.



Обозначение **ПИК-ФАРМА** по заявке №2016743996 подано на регистрацию товарного знака 22.11.2016 на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.04.2018 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 05 и услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со знаком «PIC» (международная регистрация №1317315, конвенционный приоритет 22.01.2016), которому была предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации на имя компании Artsana S.p.A., Колумбия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков «ПИК», «PIC» (свидетельства №№ 194966, 476432, 489189, 479433, 467991, 467992, 467993, 479466, 585569, 585570, 585571, 588255, 585572, 585573, 585574, 588272, 588273), зарегистрированных с более ранним приоритетом на имя ПАО «Группа Компаний ПИК», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В отношении товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение, включающее словесный элемент «ФАРМА», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и/или назначения товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «ФАРМА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, так как не обладает различительной способностью в результате использования различными производителями в отношении товаров и услуг, связанных с фармацевтикой и медициной.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что часть заявленных товаров 5 класса МКТУ «гигиенические препараты» однородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №1317315, другая часть заявленных товаров 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей; лекарственные средства для человека; детское питание; пищевые продукты диетические для медицинских целей; биологические активные добавки к пище» не является однородной с товарамы 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №1317315;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1317315 производят на потребителя

различное общее зрительное впечатление и не вызывают сходных ассоциаций, благодаря чему отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных этими знаками, одному изготовителю, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743996 и зарегистрировать товарный знак в отношении товаров 05 класса МКТУ: **«фармацевтические и ветеринарные препараты, включая витаминные препараты; диетические вещества для медицинских целей; лекарственные средства для человека; детское питание; пищевые продукты диетические для медицинских целей; биологические активные добавки к пище»** с дискламацией словесного элемента «ФАРМА».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.11.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в

том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил элементы, указанные в пункте 34 Правил, могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



ПИК·ФАРМА

, содержащее словесные элементы «пик» и «фарма», выполненные буквами русского алфавита и соединенные дефисом в виде точки, и изобразительный элемент в виде стилизованного совмещенного изображения букв «П» и «Ф».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: темный морской волны, морской волны, бледный морской волны, серый.

Заявитель не возражает против включения словесного элемента «фарма» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Кроме того, заявитель сократил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него все товары 32 и услуги 35 класса МКТУ.

Поскольку заявитель не оспаривает установленный экспертизой факт несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ и требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, рассмотрению подлежит вопрос о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1317315 представляет собой словесное обозначение «PIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ *«disinfectants for medical use; medical dressings, coverings and applicators; first-aid boxes, filled; adhesive plasters; enema preparations; absorbent cotton; medicated creams; disinfectants; gauze for dressings; alcohol-based antibacterial skin sanitizer gels; cooling sprays for medical purposes; haemostatic preparations; hemostatics for medical purposes; medicated oils; sterile solutions for medical purposes; eyepatches for medical purposes; eye bandages for medical use; pregnancy testing preparations for home use; air deodorising preparations; gauze compresses; medicated plasters; saline solutions; diagnostic test strips for medical purposes; diagnostic reagents»* (вещества дезинфицирующие для медицинских целей; медицинские повязки, покрытия и аппликаторы; аптечки первой помощи заполненные; лейкопластыри; спринцовки; вата гигроскопическая; кремы для медицинских целей; дезинфицирующие средства; марля для перевязок; гель спиртовой дезинфицирующий для кожи; спреи охлаждающие для медицинских целей; гемостатические препараты; гемостатики медицинского

назначения; масла для медицинских целей; стерильные растворы медицинского назначения; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки глазные для медицинских целей; тесты на беременность; дезодоранты для освежения воздуха; марлевые компрессы; лечебные пластыри; физиологические растворы; диагностические тест-полоски для медицинских целей; диагностические реагенты).

Оценка сходства заявленного комбинированного обозначения с противопоставленным знаком производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом всех присутствующих в них словесных и изобразительных элементов, включая неохраняемые элементы.

Коллегия отмечает, что сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, благодаря использованию словесных элементов, выполненных различным шрифтом буквами разных алфавитов и разной визуальной длины, кроме того, на восприятие знаков оказывают влияние изобразительные элементы, присутствующие в заявленном обозначении, в том числе использование цветовой гаммы, при этом словесный элемент занимает в нем меньше места, чем изобразительный элемент.

Несмотря на фонетическое вхождение словесного элемента «PIC» в словесный элемент заявленного обозначения «пик-фарма», в целом они различаются количеством звуков, букв и слогов, за счет присутствия дополнительного слова «-фарма», изменяющего при произношении его звучание по сравнению с коротким словом «PIC», что обуславливает вывод о фонетическом различии между этими словами.

Использование букв разного шрифта и алфавита определяет графическое различие между словесными элементами «PIC» и «пик-фарма», которое усиливается за счет различной визуальной длины словесных элементов.

Слово «пик» в русском языке имеет следующие значения: 1. Остроконечная вершина горы, а также вообще высшая точка горной вершины. 2. Наивысшая точка в развитии чего-нибудь, кратковременный резкий подъем в какой-нибудь деятельности. 3. Относящийся к наивысшему состоянию в развитии чего-нибудь, к

кратковременному резкому подъему (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999, с.517).

Вместе с тем, в сочетании со словом «фарма» смысловое значение словесного элемента «пик-фарма» приобретает значение, отличное от смыслового значения слова «PIC», которое в переводе с английского языка обозначает: 1.фильм; 2.фотография, фото; 3.пик., а в переводе с французского языка – 1.пик, всплеск, вершина; 2.дятел; 3.максимум; 4.кирка, кайло, мотыга; 5.остроконечная вершина (см. Яндекс.Переводчик).

Различные значения в слове «пик-фарма» и множественность значений в слове «PIC», которое имеет различный перевод с разных языков, определяет семантические различия между сравниваемыми словесными элементами.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и охраняется противопоставленный знак, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, относятся к гигиеническим и диагностическим средствам, в то время как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается, помимо фармацевтических и ветеринарных препаратов, для которых принято решение о регистрации товарного знака, в отношении товаров, относящихся к группе диетических продуктов для медицинских и фармацевтических целей, к пищевым добавкам, которые имеют иное назначение, круг потребителей, условия реализации.

Учитывая совокупность фонетических, графических и семантических различий между словесными элементами сравниваемых обозначений, а также различное общее зрительное впечатление, которое они оказывают на потребителя, и неоднородность товаров 05 класса МКТУ скорректированного перечня, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, можно сделать вывод о том, что в целом сравниваемые знаки не вызывают сходных ассоциаций и, соответственно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных этими знаками, одному

изготовителю, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2018, изменить решение Роспатента от 27.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743996.