

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 28.06.2017 возражение, поданное компанией CHEMIGRUP INTERNATIONAL LIMITED INC., Панама (РА) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1268147, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1268147 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.06.2015 на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В соответствии с публикацией WIPO Gazette № 13/2016 от 07.04.2016 перечень товаров 05 класса МКТУ международной регистрации № 1268147 был изменен следующим образом: 05 «antivirus, préparations médicamenteuses pour le traitement de l'herpès; produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l'exclusion des injecteurs (préchargés) contenant des préparations médicinales et des produits pharmaceutiques destinés au traitement de l'anaphylaxie; produits d'hygiène pour la médecine et l'hygiène intime, autres que produits de toilette; substances diététiques à usage

médical; emplâtres; matériel pour pansements, désinfectants» (с французского – противовирусные, лекарственные препараты для лечения герпеса; фармацевтическая и ветеринарная продукция, за исключением инъекций (предварительно наполненных), содержащих лекарственные препараты и фармацевтические препараты для лечения анафилактики; санитарные изделия для медицинского использования и интимной гигиены, кроме туалетных принадлежностей, диетические вещества для медицинского применения, пластыри, материалы для перевязочных материалов, дезинфицирующие средства). Перечень товаров 03 класса МКТУ оставлен без изменений.

Знак по международной регистрации № 1268147 представляет собой словесное обозначение «**ЭПИГЕН**» (транслитерация «EPIGEN»), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом принято решение от 06.03.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1268147 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. В отношении товаров 05 класса МКТУ отказано в предоставлении правовой охраны на основании положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В ходе экспертизы было выявлено, что знак по международной регистрации № 1268147 может ввести потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров 05 класса МКТУ, ввиду наличия в сети Интернет (справочник лекарственных средств www.vidal.ru) информации о другом производителе товаров под идентичным обозначением (Cheminova Internacional S.A., Испания).

Также были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №№ 304703, 90395 и знак по международной регистрации № 942242.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.03.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании CHEMIGRUP INTERNATIONAL LIMITED INC. и Cheminova Internacional S.A. являются родственными, в целях упрощения процедуры налогообложения все товарные знаки Cheminova Internacional S.A. регистрируются на имя родственной компании CHEMIGRUP INTERNATIONAL LIMITED INC., расположенной в Панаме (данная компания является правообладателем таких товарных знаков как «СКИН-КАП» по международной регистрации № 1260801, «SKIN CAP» по свидетельству № 511577 и «EPIGEN» по свидетельству № 270650);

- ни о каком введении потребителей в заблуждение говорить не приходится, поскольку реальный производитель товаров, Cheminova Internacional S.A., всегда указывается на упаковке продукции, маркируемой товарными знаками «СКИН-КАП» и «ЭПИГЕН», а также имеется письмо-согласие от компании Cheminova Internacional S.A.;

- владельцы противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 304703, 90395 и по международной регистрации № 942242, компании Amgen Inc. и SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG, предоставили письма-согласия на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1268147.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1268147 в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) письмо-согласие от 09.06.2017 от компании Cheminova Internacional S.A., Испания, составленное на двух языках (английском и русском);

(2) письмо-согласие от 08.06.2017 от компании SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG, Швейцария (CH) (в отношении изначально указанного перечня международной регистрации), с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;

(3) письмо-согласие от 02.05.2017 от компании Amgen Inc., США (US) (в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, за исключением стимуляторов эритропоэза), с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.

Заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

(4) письмо-согласие от 27.07.2017 от компании SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG, Швейцария (CH) (в отношении перечня, скорректированного в соответствии с публикацией WIPO Gazette № 13/2016), с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;

(5) сведения о подаче в МБ ВОИС ходатайства о корректировке перечня товаров 05 класса МКТУ в соответствии с письмом-согласием компании Amgen Inc., США (US);

(6) сведения о товарах «стимуляторы эритропоэза» (фр. «agents stimulant l'érythropoïèse»).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (25.06.2015) знака «ЭПИГЕН» правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя 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 подпунктом 2 пункта 6 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 1268147 представляет собой словесное обозначение «ЭПИГЕН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В решении Роспатента указано о несоответствии знака по международной регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку в сети Интернет имеются сведения о том, что производителем товаров, маркированных знаком «ЭПИГЕН», является компания Cheminova Internacional S.A., Испания.

Анализ сведений сети Интернет показал, что, действительно, имеются предложения о продаже товаров «ЭПИГЕН», производителем которым является упомянутая компания.

Вместе с тем заявителем представлены материалы (1), поясняющие, что он и компания Cheminova Internacional S.A., Испания, являются родственными, следовательно, осуществляют совместную деятельность по производству и продвижению товаров на рынке.

В письме (1) дополнительно оговорено полное и безотзывное согласие компании Cheminova Internacional S.A., Испания, на регистрацию товарного знака «ЭПИГЕН», что, по мнению обеих компаний, не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение.

Кроме того, заявителем приведены сведения о том, что такая политика компании является устоявшейся: в частности, также на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «СКИН-КАП» «SKIN CAP» и «EPIGEN», используемые компаниями совместно.

Таким образом, коллегия считает возможным учесть представленные материалы, что позволит снять препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации, предусмотренное пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия знака по международной регистрации № 1268147 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В решении Роспатента в качестве препятствующих предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1268147 указаны товарные по

свидетельствам №№ 90395, 304703 и знак по международной регистрации № 942242.

Противопоставленный товарный знак «EPOGEN» по свидетельству № 90395 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак с приоритетом от 08.12.1989 зарегистрирован 20.08.1990 на имя компании Amgen Inc., США (US), в отношении товаров «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты, обладающие диетическими свойствами для медицинских целей, детское питание, пластыри, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, средства для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ЭПИДЖИН EPIGYNE» по свидетельству № 304703 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Данный товарный знак с приоритетом от 31.03.2005 зарегистрирован 12.04.2006 на имя компании SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG, Швейцария (CH), в отношении товаров «фармацевтические препараты противоэпептического действия» 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ЭПИДЖИН» по международной регистрации № 942242 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного знака, зарегистрированного 07.09.2007 на имя компании SWISS PHARMA INTERNATIONAL AG, Швейцария (CH), предоставлена в отношении товаров «produits pharmaceutiques» (с французского – препараты фармацевтические) 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ словесных обозначений «ЭПИГЕН», «EPOGEN» и «ЭПИДЖИН»/«EPIGYNE» показал, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Указанное обусловлено, прежде всего, фонетическим сходством словесных обозначений «ЭПИГЕН» и «ЭПИДЖИН»/«EPIGYNE» за счет тождества звучания начальных частей («ЭПИ») и сходства звучания конечных частей («ГЕН» и

«ДЖИН»), близким составом согласных и гласных звуков, одинаковым числом слогов. Фонетическим сходство словесных обозначений «ЭПИГЕН» и «ЕРОГЕН» обеспечивается сходством звучания начальных частей («ЭПИ» и «ЭПО») и тождеством звучания конечных частей («ГЕН»), одинаковым числом слогов.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обуславливается общим зрительным впечатлением и видом шрифта (стандартный).

Поскольку сравниваемые словесные обозначения не имеют смысловых значений, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1268147 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 90395, 304703 и знак по международной регистрации № 942242 являются сходными по фонетическому и по графическому факторам сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Что касается однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых регистраций, то они являются однородными, поскольку относятся к одной группе товаров «товары для медицинского применения», имеют одно назначение, реализуются через аптечные организации и могут быть восприняты потребителями как происходящие из одного коммерческого источника.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации № 1268147 и товарных знаков по свидетельствам №№ 90395, 304703, знака по международной регистрации № 942242 следует признать правомерным.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится согласие правообладателей противопоставленных регистраций на предоставление правовой охраны в Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1268147, что устраняют причины для отказа в предоставлении правовой охраны

рассматриваемому знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ, за исключением стимуляторов эритропоэза.

Заявление о соответствующей корректировке перечня товаров, указанных в международной регистрации № 12689147, подано заявителем в МБ ВОИС 17.08.2017 (см. WIPO Reference 1088034901, раздел Real-time Status).

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.06.2017, отменить решение Роспатента от 06.03.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1268147 в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «antivirus, préparations médicamenteuses pour le traitement de l'herpès; produits pharmaceutiques et vétérinaires, à l'exclusion des injecteurs (préchargés) contenant des préparations médicinales et des produits pharmaceutiques destinés au traitement de l'anaphylaxie; produits d'hygiène pour la médecine et l'hygiène intime, autres que produits de toilette; substances diététiques à usage médical; emplâtres; matériel pour pansements, désinfectants; à l'exclusion des agents stimulant l'érythropoïèse».