

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 18.01.2006, поданное компанией «SOPHARMA AD», Болгария (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 01.12.2005 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 822468, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации № 822468 является компания «SOPHARMA AD», Болгария.

Международная регистрация № 822468 знака «SEDAL-M СЕДАЛ-М» с конвенциональным приоритетом от 08.09.2003 произведена в отношении товаров 5 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 822468 представляет собой обозначение «SEDAL-M СЕДАЛ-М», состоящее из двух, расположенных друг над другом словесных элементов: «SEDAL-M» и «СЕДАЛ-М», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов.

Решением экспертизы от 01.12.2005 была предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 822468 на территории Российской Федерации в отношении указанных в перечне товаров 5 класса МКТУ, кроме «produits pharmaceutiques» - продукты фармацевтические, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что обозначение «SEDAL-M СЕДАЛ-М» по международной регистрации № 822468 в отношении товаров 5 класса МКТУ «produits pharmaceutiques» сходно до степени смешения со знаками «SEDALGIN» (свидетельство № 166415 с приоритетом от 07.02.1997 [1]), «SEDALGIN-NEO» (международная регистрация № 689928 [2]) и «СЕДАЛГИН-НЕО» (международная регистрация № 739681 [3]), зарегистрированными ранее на имя компании AKTSIONERNO DROUJESTVO “BALKANPHARMA-DUPNITSA”, Болгария.

Доводы экспертизы, изложенные в решении Федерального института промышленной собственности, повторяют доводы, изложенные в Особом мнении, представленном экспертом отдела 50 С.М.Оплачко.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 18.01.2006, доводы которого сводятся к следующему.

- обозначение «SEDAL-M СЕДАЛ-М» по международной регистрации № 822468 не является фонетически сходным с противопоставленным обозначением «SEDALGIN» [1], поскольку включает два словесных элемента, состоящих из 12 букв и 12 звуков, тогда как противопоставленное обозначение включает один словесный элемент, состоящий из 8 букв и 8 звуков; указанные отличия, а также наличие второго словесного элемента в заявлении обозначении и третьего слога «GIN» в противопоставленном существенно влияют на фонетическое восприятие обозначений в целом и придают им различное звучание;

- заявленное обозначение «SEDAL-M СЕДАЛ-М» не является сходным с противопоставленным обозначением «SEDALGIN» [1] и визуально, поскольку состоит из двух слов, расположенных друг над другом и выполненных жирным шрифтом печатными буквами латинского и кириллического алфавита с выполнением буквы «M» в обоих словесных элементах через дефис, тогда как противопоставленный знак состоит из одного словесного элемента, выполненного

стандартным шрифтом латинского алфавита, и является удлиненным по отношению к каждому из словесных элементов заявленного обозначения за счет наличия третьего слога «GIN»;

- заявленное обозначение «SEDAL-M СЕДАЛ-М» не является фонетически сходным с противопоставленными обозначениями «SEDALGIN-NEO» [2] и «СЕДАЛГИН-НЕО» [3], поскольку включает два словесных элемента, состоящих из 12 букв и 12 звуков, тогда как в противопоставленных обозначениях два словесных элемента состоят из 11 букв и 11 звуков; указанные отличия, а также наличие второго словесного элемента в заявлении обозначении и третьего слога «-GIN» и словесного элемента «NEO» в противопоставленном существенно влияют на фонетическое восприятие обозначений в целом и придают им различное звучание;

- заявленное обозначение «SEDAL-M СЕДАЛ-М» не является сходным с противопоставленными обозначениями «SEDALGIN-NEO» [2] и «СЕДАЛГИН-НЕО» [3] и визуально, поскольку состоит из двух слов, расположенных друг над другом и выполненных жирным шрифтом печатными буквами латинского и кириллического алфавита с выполнением буквы «М» в обоих словесных элементах через дефис, а противопоставленные знаки - из двух слов, разделенных дефисом и выполненных в одну строчку стандартным шрифтом латинского и кириллического алфавитов, при этом словесный элемент противопоставленных обозначений является удлиненным по отношению к каждому из словесных элементов заявленного обозначения за счет наличия третьего слога «-GIN» / «-ГИН» и словесного элемента «NEO»/ «НЕО».

- в силу фантазийности всех сопоставляемых обозначений они не сравнимы по семантическому фактору сходства.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о предоставлении заявленному обозначению по международной регистрации № 822468 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, приведенных в перечне.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Новые лекарственные препараты, Экспресс-информация, на 7 л. в 1 экз. [4].
- Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств на 9 л. в 1 экз. [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учетом конвенционного приоритета 08.09.2003 международной регистрации № 822468 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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. При этом принимаются 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 № 822468 представляет собой обозначение, состоящее из двух, расположенных друг над другом словесных элементов: «SEDAL-M» и «СЕДАЛ-М», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный знак «SEDALGIN» по свидетельству № 166415 [1] представляет собой словесное обозначение, слово которого выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, состоит из трех слогов и произносится как "СЕ-ДАЛ-ГИН" с ударением на последнем слоге.

Противопоставленные знаки «SEDALGIN-NEO» [2] и «СЕДАЛГИН-НЕО» [3] представляют собой словесные обозначения, состоящие из двух элементов "SEDALGIN", "NEO" и «СЕДАЛГИН», «НЕО», разделенных дефисом и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Сопоставляемые обозначения совпадают по звучанию начальных частей (первых двух слогов) "СЕДАЛ", однако различаются по фонетическому звучанию конечных частей: в заявлении обозначении в силу наличия буквы «М», расположенной через дефис, окончание звучит как "ЭМ", а в противопоставленном [1] – "-ГИН", в противопоставленных знаках [2], [3]- окончание представлено двумя слогами – "ГИН" и "НЕО". Указанное различие окончаний сопоставляемых обозначений усиливается тем, что они являются ударными.

С учетом изложенного заявленное обозначение звучит как "СЕДАЛ ЭМ СЕДАЛ ЭМ", а противопоставленные - как "СЕДАЛГИН" и "СЕДАЛГИН НЕО", из чего следует, что фонетическое сходство сопоставляемых обозначений отсутствует.

Анализ по визуальному фактору сходства показал, что сопоставляемые обозначения различаются композиционно: обозначение по международной регистрации № 822468 выполнено в виде двух словесных обозначений, располагаемых друг над другом, в отличие от противопоставленных обозначений,

представляющих собой слово, расположенное в одну строку, кроме того, сопоставляемые словесные элементы различны по количеству букв, т.е. по длине, что создает совершенно различное зрительное впечатление и обуславливает вывод о визуальном несходстве сопоставляемых обозначений в целом.

То, что словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами, причем верхний из словесных элементов заявленного обозначения, как и противопоставленные обозначения [1], [2], выполнен заглавными буквами латинского алфавита, не изменяет указанный вывод, поскольку, несмотря на одинаковый шрифт, заявленное обозначение графически не ассоциируется с противопоставленным.

Словесные элементы сопоставляемых обозначений не являются лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем возможность анализа самих обозначений по семантическому фактору сходства отсутствует.

Поскольку в результате сопоставительного анализа сделан вывод о несходстве сопоставляемых обозначений, анализ однородности товаров не представляется необходимым.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Доводы, изложенные в Особом мнении, поступившем в Палату по патентным спорам, по существу проанализированы выше.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 18.01.2006, изменить решение экспертизы от 01.12.2005 и предоставить правовую охрану знаку «SEDAL-M СЕДАЛ-М» по международной регистрации № 822468 на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня товаров: фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; детское питание.**