

несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:

Феназепам

- товарными знаками «
» по свидетельству №605077 с приоритетом от 20.04.2016, «**ФЕНАЗЕПАМ**» по свидетельству №160324 с приоритетом 12.09.1996, «**PHENAZEPAMUM**» по свидетельству №64186 с приоритетом 18.08.1978, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Валента - Интеллект", 119530, Москва, ул.Генерала Дорохова, д.18, стр.2, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

Фимазепсин Fimazepsin

- товарным знаком «
» по свидетельству № 600871 с приоритетом от 07.10.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "КРАТИ", 117303, Москва, ул. Болотниковская, 33, к. 1А, пом. 5Н, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем 25.06.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.03.2020. В частности, по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные словесные товарные знаки «ФЕНАЗЕПАМ» по свидетельствам №№605077, 160324 не являются сходными ввиду различия конечных частей сравниваемых обозначений «ПТИН» / «ПАМ»; заявленное обозначение и словесный товарный знак «PHENAZEPAMUM» по свидетельству № 64186 выполнены буквами разных алфавитов, а также отличаются конечными частями «ПТИН» / «РАМУМ» соответственно; заявленное обозначение «ФЕНАЗЕПТИН» и противопоставленный словесный товарный знак «ФИМАЗЕПСИН FIMAZEPSIN» по свидетельству №600871, хотя и имеют равное количество букв, однако, ни первая, ни последняя части сравниваемых словесных элементов не совпадают. Учитывая отличия в сравниваемых словесных элементах,

которые составляют более 3 букв, заявленное обозначение «ФЕНАЗЕПТИН» удовлетворяет требованиям Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 10 октября 2005 года, и поэтому ему может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019704744 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.02.2019) поступления заявки № 2019704744 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Фимазепсин Fimazepsin

« [4]

Противопоставленный товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 600871 состоит из двух словесных элементов, расположенных в две строки, один из которых выполнен буквами русского алфавита, а другой - буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что они являются сходными по следующим причинам.

Фонетическое сходство словесных элементов «ФЕНАЗЕПТИН» и «ФЕНАЗЕПАМ» обусловлено совпадением 7 букв из 10, расположенных в одинаковой последовательности, трех слогов из четырех. Таким образом, в сравниваемых словесных элементах тождественными являются семь начальных звуков, различие имеется в конечных частях сравниваемых слов, однако, сходство начальных частей является более существенным, поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь.

Таким образом, сравниваемые обозначения «ФЕНАЗЕПТИН» и «ФЕНАЗЕПАМ», а также противопоставленный товарный знак «PHENAZEPAMUM» [3] по фонетическому критерию в целом характеризуются тождеством звучания начальной и средней частей «ФЕНАЗЕП» / «ФЕНАЗЕП»/«PHENAZEP», которые во всех случаях воспроизводятся как «ФЕНАЗЕП», что обуславливает вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3].

Фонетическое сходство заявленного обозначения «ФЕНАЗЕПТИН» и противопоставленного товарного знака «ФИМАЗЕПСИН FIMAZEPSIN» [4]

обусловлено совпадением общего количества букв и звуков в словесных элементах – 10 букв и звуков, 7 из которых совпадают и расположены в одинаковой последовательности, близким звучанием слогов «ФЕ» / «ФИ», «НА» / «МА», «ТИН» / «СИН», при тождестве слога «ЗЕП». Таким образом, сравниваемые словесные элементы имеют близкое друг другу фонетическое воспроизведение, за счет чередования 7 одинаковых букв.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] являются словесными, сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, следовательно, визуально сходны, благодаря одинаковым либо сходным графемам сравниваемых словесных элементов.

Сравниваемые словесные обозначения не имеют словарного лексического значения, следовательно, семантический критерий сходства не подлежит применению. В рассматриваемом случае при анализе сходства решающее значение имеет фонетический критерий сходства словесных элементов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В ответ на довод заявителя о соответствии заявленного обозначения требованиям методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», следует отметить, что анализ сходства (изложенный выше в настоящем заключении) делается на основе методических рекомендаций по установлению признаков семантического, фонетического и графического сходства.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ *«препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; медикаменты; препараты химические для фармацевтических целей; препараты химические для медицинских целей; продукты фармацевтические»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются видовыми относительно родовой группы «фармацевтические

препараты», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2, 4], и «медицинские препараты», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], могут быть объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий»). Сравнимые товары могут иметь одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека, формы выпуска товаров также могут совпадать, сравнимые товары могут иметь общий круг потребителей, одинаковые условия реализации.

Заявленные товары 05 класса МКТУ, представляющие препараты химические для медицинских целей, могут быть использованы для приготовления фармацевтических препаратов, следовательно, являются однородными товарам противопоставленных товарных знаков [1-4], а также однородны товарам «препараты химико-фармацевтические» противопоставленного товарного знака [2], так как имеет те же вид, назначение и свойства.

Сравнимые группы товаров характеризуются единством родовой принадлежности (фармацевтические препараты; медицинские препараты; лекарственные средства), одинаковыми условиями сбыта (через аптеки), кругом потребителей и назначением товаров (улучшение состояния здоровья), следовательно, являются однородными.

Таким образом, обозначение по заявке № 2019704744 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-4] в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

При оценке вероятности смешения коллегией приняты во внимание также доводы обращения владельца противопоставленных товарных знаков [1-3], поступившего 07.08.2020, с которым был ознакомлен заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 19.08.2020. Так сопоставляемые средства индивидуализации используются для маркировки товаров, имеющих одно и то же действующее вещество в одной сфере гражданского оборота на рынке фармацевтической продукции. При указанных обстоятельствах вероятность смешения потребителем сопоставляемых обозначений высока.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 17.03.2020.