

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.01.2011, поданное ОАО «Татхимфармпрепараты», Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009716745/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009716745/50 с приоритетом от 14.07.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 5 класса МКТУ – «лекарственные препараты для медицинских целей».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФЕЗИПАМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 15.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками «PHENAZEPAMUM» по свидетельству №64186 и «ФЕНАЗЕПАМ» по свидетельству №160324 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.01.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют отличие в буквенном составе и количестве слогов, что отличает их фонетически;
- при этом часть «-ПАМ» является слабой, так как встречается в названиях многих лекарственных препаратов – транквилизаторов;
- вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений подтверждается Актом комплексного психолого-лингвистического экспертного исследования, проведенного Калужским Государственным педагогическим университетом им. К.Э. Циолковского.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009716745/50 в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Заявителем представлены:

1. Акт комплексного психолого-лингвистического экспертного исследования Калужского Государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского.
2. Регистрационное удостоверение лекарственного средства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.07.2009) поступления заявки №2009716745/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 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 или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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.

В соответствии с пунктом (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 (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение по заявке №2009716745/50 «ФЕЗИПАМ» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №64186 «RHENAZERAMUM» и №160324 «ФЕНАЗЕПАМ» представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «ФЕЗИПАМ» и «ФЕНАЗЕПАМ/ RHENAZERAMUM».

Фонетическое сходство основано на близком буквенном (звуковом) составе обозначений и совпадении их начальных «ФЕ-» и конечных «-ЗИПАМ/-ЗЕПАМ» частей. При этом следует отметить, что в безударном положении буква «Е» редуцируется в «И».

Таким образом, звуковое отличие заключается только в наличии слога «-НА-» в середине противопоставленного обозначения.

Знак «PHENAZEPAMUM» фонетически включает в себя знак «ФЕНАЗЕПАМ», следовательно, приведенный выше анализ звукового сходства может быть применен и в отношении данного противопоставления.

Довод возражения о том, что часть «-ПАМ» является слабой не может служить основанием для вывода об отсутствии звукового сходства в силу вышеуказанного совпадения иных частей сопоставляемых словесных элементов.

Сходство по визуальному признаку обусловлено выполнением сравниваемых обозначений стандартными шрифтовыми единицами, а также заглавными буквами русского алфавита («ФЕЗИПАМ» и «ФЕНАЗЕПАМ»).

Отсутствие лексических значений обозначений «ФЕЗИПАМ» и «ФЕНАЗЕПАМ/PHENAZEPAMUM» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Товары 5 класса МКТУ сравниваемых знаков совпадают или являются однородными в силу совпадения по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

В отношении представленного заявителем Акта комплексного психолого-лингвистического экспертного исследования, проведенного Калужским Государственным педагогическим университетом им. К.Э. Циолковского, следует указать, что изложенные в нем выводы не могут быть учтены в рамках рассматриваемого возражения как не относящиеся к данному делу, так как предметом исследования были упаковки лекарственных средств.

Что же касается сравнения наименований лекарственных средств по фонетике и графике, то приведенные в заключении выводы подтверждают наличие «сходства звучания» и «возможность смешения наименований при определенных условиях» (стр. 15, 17).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 15.11.2010.**