

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 11.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 24.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734090, поданное САНОФИ, Франция (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

ZOLMITREL
ЗОЛМИТРЕЛЬ

Словесное обозначение по заявке №2013734090 подано на регистрацию в качестве товарного знака 03.10.2013 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Роспатентом 24.06.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734090 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Золмигрэн» по международной регистрации №1180570 с конвенционным приоритетом от 29.07.2013, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Joint stock company «FARMAK», 63, vul. Frunze, Kyiv 04080 (UA) в отношении товаров 05 класса МКТУ «Pharmaceutical preparations; medicines for human purposes»

(фармацевтические препараты; лекарства для человека), признанных однородными товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне заявленного обозначения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.08.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

ZOLMITREL
ЗОЛМИТРЕЛЬ

- заявленное обозначение «» не является сходным со знаком «Золмигрэн» по международной регистрации №1180570;

- заявленное обозначение произносится как «зол-мит-рель зол-мит-рель», противопоставленный товарный знак - как «зол-миг-рен»;

- слова имеют различный состав согласных: так заявленное обозначение содержит согласную «т» в середине слова и «л» - в конце слова, а противопоставленного знака содержит согласную «г» в середине слова, и «н» в конце;

- кроме того, заявленное обозначение содержит в конце «ь», который существенно влияет на звучание слова в целом, и при смягчающем «ь» окончание слова придает совершенно иное звучание заявленному обозначению;

- в связи с различием звучания конечных частей «трель» и «грэн» знаки отличаются фонетически, несмотря на совпадение начальных частей;

- визуально знаки существенно отличаются друг от друга, так как имеют различные внешние контуры, разную графику, различную длину слов;

- сравниваемые слова не имеют значения, в связи с чем основными критериями для определения сходства знаков являются фонетический и визуальный;

- начальная часть «ZOL», «ЗОЛ» скорее слабая, чем сильная в связи с тем, что в 05 классе МКТУ в отношении фармацевтических товаров зарегистрировано множество знаков, имеющих часть «ЗОЛ», в то время как знаков с частью

«ТРЕЛЬ», зарегистрированных в отношении фармацевтических товаров, выявлено всего 2;

- таким образом, с учетом различия фонетики и визуального отличия, сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734090 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, заявителем представлены:

- результат поиска товарных знаков, содержащих часть «ZOL» или «ЗОЛ» и зарегистрированных в отношении фармацевтических товаров в Российской Федерации [1];

- результат поиска товарных знаков, содержащих часть «TREL» или «ТРЕЛЬ» и зарегистрированных в отношении фармацевтических товаров в Российской Федерации [2];

- результат информационного поиска в АС «Товарные знаки РФ» по запросу «ZOLMITREL» [3];

- список найденных документов в библиотеке «Российские товарные знаки» и «Международные товарные знак и с указанием России» по запросам «ЗОЛМИТРЕЛЬ», «ZOLMITREL» [4];

- распечатка инструкции по применению препарата «Золмігрен» с сайта <http://vapteke.com.ua> [5].

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

С учетом даты 03.10.2013 подачи заявки №2013734090 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

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.

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ZOLMITREL
ЗОЛМИТРЕЛЬ
« », включающее два словесных элемента, размещенных на двух строках друг под другом. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Противопоставленный заявленному обозначению в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса знак по международной регистрации №1180570 представляет собой словесное обозначение «Золмигрен», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы «З». На территории Российской Федерации правовая охрана указанному знаку

предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «Pharmaceutical preparations; medicines for human purposes» (фармацевтические препараты; лекарства для человека).

Товары 05 класса МКТУ, представленные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного знака, относятся к одному роду (фармацевтические препараты), имеют одинаковое назначение (лечение/профилактика заболеваний), круг потребителей, условия реализации (аптеки). В этой связи они признаны коллегией однородными.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Звуковой анализ словесных элементов « ZOLMITREL
ЗОЛМИТРЕЛЬ », «Золмигрень» показал, что их начальная часть (два первых слога «ЗОЛМИ-»/«ZOLMI-») совпадает по звучанию. Однако наличие различных по звучанию последних слогов «-ТРЕЛЬ»/«-ГРЕН» придает им отличие в звучании в целом.

Словесные элементы « ZOLMITREL
ЗОЛМИТРЕЛЬ » и «Золмигрень» не выявлены в лексике русского языка и наиболее распространенных иностранных языков, соответственно. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Вместе с тем, с учетом специфики маркируемой противопоставленным товарным знаком продукции (фармацевтические препараты), часть «-мигрень» словесного элемента «Золмигрень» может быть воспринята потребителями как производная от «мигрень» (приступообразная, чаще односторонняя головная боль, сопровождающаяся вегетативными нарушениями, см. dic.academic.ru>dic.nsf/enc_medicine/18613/Мигрень), тогда как заявленное обозначение не вызывает таких ассоциаций.

Стандартное шрифтовое исполнение сопоставляемых товарных знаков усиливает влияние иных признаков сходства словесных обозначений.

С учетом выявленных различий, заявленное обозначение не является сходным в целом с противопоставленным знаком.

Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в

любом сочетании». Заявленное обозначение «
ZOLMITREL
ЗОЛМИТРЕЛЬ
» и
противопоставленный знак «Золмигрэн» подпадают под это правило.

В силу вышеуказанных различий сравниваемых словесных элементов, а также с учетом того, что данные названия лекарственных препаратов соответствуют требованиям, изложенным в Методических рекомендациях «Рациональный выбор названий лекарственных средств», коллегия не усматривает возможности смешения заявленного обозначения и знака по международной регистрации №1180570 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.08.2015, отменить решение Роспатента от 24.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734090.