

**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, рассмотрела возражение компании Дивафарма Кур АГ, Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение) от 15.07.2014 против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №994088, при этом установила следующее.

Международная регистрация №994088 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 02.12.2008 на имя Zentiva, a.s., Чешская Республика (далее — правообладатель).

Знак по международной регистрации №994088 представляет собой не словесный элемент «NEOLGIN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 15.07.2014 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со словесным товарным знаком «NEO ANGIN» по свидетельству

№99232[1], зарегистрированным на имя лица, подавшего возражения, с приоритетом от 20.02.1991г., поскольку они ассоциируются в целом, несмотря на отдельные отличия;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеют одинаковую начальную часть «NEO» и одинаковое окончание «GIN», одинаковое ударение на последний слог, сходный состав звуков и одинаковое месторасположение совпадающих букв и звуков;

- обозначения не имеют смысловых значений, что свидетельствует о невозможности анализа по семантическому признаку сходства;

- сравниваемые знаки выполнены стандартным шрифтом в латинице в черно-белом цвете, в связи с чем они производят сходное общее зрительное впечатление, что усиливает сходство обозначений в целом;

- знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе - фармацевтические препараты;

- поскольку сравниваемые знаки зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ, включающих фармпрепараты, при проведении экспертизы должны быть учтены Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» Министерства здравоохранения и социального развития (далее – Рекомендации), согласно которым различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании;

- оспариваемая международная регистрация отличается от противопоставленного товарного знака только одной буквой, что не соответствует положениям Рекомендаций, возможно, именно с этим связан тот факт, что NEOLGIN не был зарегистрирован в России в качестве лекарственного средства.

С учетом изложенного выше лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №994088 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на данное возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.12.2008) международной регистрации №994088 правовая база для оценки охраноспособности словесного знака «NEOLGIN» включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Оспариваемый знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «NEOLGIN», не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ.

Возражение от 15.07.2014 основано на его сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком [1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «NEO ANGIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, что обусловлено близким количеством и составом звуков, совпадением начальных частей обозначений «NEO-» и их окончаний «-GIN». Указанные обозначения имеют близкую длину и выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского), что свидетельствует об их графическом сходстве.

Оценить семантическое сходство сравниваемых знаков не представляется возможным, поскольку они не имеют смысловых значений.

Сходство оспариваемого и противопоставленного знаков по двум критериям сходства словесных обозначений (фонетическому и графическому) позволяет сделать вывод об их сходстве в целом.

Анализ перечней товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (фармацевтические препараты), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Сходство знака по международной регистрации №994088 до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, свидетельствует о несоответствии

оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 15.07.2014 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №994088 недействительным полностью.**