

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2020, поданное компанией Камберленд Фармасьютикалс Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754126, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**CUMBERLAND PHARMACEUTICALS**» по заявке №2019754126, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019754126 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PHARMACEUTICALS» в переводе с английского языка на русский означает «фармацевтика, фармацевтический препарат» - раздел фармакологии, занимающийся вопросами изыскания, получения, исследования, хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств (см. <https://translate.google.com/>, Большой толковый словарь русских существительных. АСТ-Пресс Книга. Бабенко. 2009), указывает на назначение части заявленных товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении части товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к фармацевтике, например, таких как: «акарициды; аконитин; альгициды; биоциды; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; гербициды; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; дигиталин; инсектициды; каломель [фунгициды]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кураре; мухоловки клейкие; оподельдок; пестициды; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты для окуривания против насекомых; средства дезинфицирующие для химических туалетов; стрихнин; фунгициды; цемент для копыт животных; экстракты табака [инсектициды]; яд

крысиный; яды; яды бактериальные», заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида и назначения товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком « » по свидетельству №602301, зарегистрированным на имя компании «ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД», 7-2-А2, Индастриал Эстейтс, Санат Нагар, Хайдарабад, 500018, Индия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.10.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- обозначение по заявке №2019754126 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;
- применительно к словесному элементу «PHARMACEUTICALS» заявитель отмечает, что согласен указать его в качестве неохраняемого для всех заявленных товаров;
- заявитель не согласен с мнением Роспатента в отношении способности словесного элемента «PHARMACEUTICALS» ввести потребителей в заблуждение в отношении части товаров, поскольку заявитель является фармацевтической компанией и деятельность любой фармацевтической компании не может ограничиваться только конкретными товарами, непосредственно связанными с фармацевтикой, так как компания может заниматься производством иных товаров, которые могут быть опосредованно связаны с фармацевтической деятельностью;

- заявитель настаивает на применении принципа равноправия, в отношении которого указывает, что противопоставленный товарный знак, включающий неохраняемый элемент «pharmaceuticals», зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров, включая не только все товары 05 класса МКТУ, но и товары 01 класса МКТУ, услуги 42 класса МКТУ, кроме того, в России зарегистрированы

иные товарные знаки, которые включают элемент «pharmaceuticals» или «pharmaceutical», охраняемые в отношении товаров и услуг, напрямую не связанных



с фармацевтикой (см. товарный знак « » по свидетельству



№ 433887, товарный знак « S.M.S pharmaceuticals Ltd » по свидетельству № 447293 и



товарный знак « » по свидетельству № 706470)

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019754126 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, касающиеся смысловых значений слов «Cumberland», «Camber».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.10.2019) поступления заявки №2019754126 правовая база для оценки охноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный

знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе, в рекламе товаров их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

CUMBERLAND PHARMACEUTICALS

Заявленное обозначение «**CUMBERLAND PHARMACEUTICALS**» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**PHARMACEUTICALS**» в переводе с английского языка означает «фармацевтика, фармацевтический (лекарственный) препарат» (где фармацевтика – раздел фармакологии, занимающийся вопросами изыскания, получения, исследования, хранения, изготовления и отпуска лекарственных средств; фармацевтический (лекарственный) препарат – это лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания человека или животного (см. <https://translate.academic.ru/PHARMACEUTICALS/xx/ru/>, <https://translate.google.com/>, Большой толковый словарь русских существительных. АСТ-Пресс Книга. Бабенко, 2009, ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»)).

Из вышеизложенного следует, что словесный элемент «**PHARMACEUTICALS**» заявленного обозначения характеризует заявленные товары 05 класса МКТУ, являющиеся лекарственными препаратами, или относящимися к продукции фармацевтики, указывает на их вид, свойства и назначение , в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента.

Данный факт заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении иных товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к области фармацевтики и не являющихся фармацевтическими препаратами (например,: «бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; гербициды; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; дигиталин; инсектициды; каломель [фунгициды]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кураре; мухоловки клейкие; оподельдок; пестициды; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты для окуривания против насекомых; средства дезинфицирующие для химических туалетов; стрихнин; фунгициды; цемент для копыт животных; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный»), элемент «PHARMACEUTICALS» ввиду его смыслового значения будет являться ложным и/или вводящим в заблуждение указанием относительно вида, свойств и назначения данных товаров.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Необходимо отметить, что экспертиза обозначения проводится в отношении тех товаров и услуг, которые указаны в перечне заявки. Таким образом, вывод экспертизы о том, что для части заявленных товаров обозначение

«**CUMBERLAND PHARMACEUTICALS**» не соответствует пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Относительно доводов заявителя о существовании иных регистраций, приведенных заявителем в возражении в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству № 602301 представляет собой комбинированное обозначение. Состоит из словесных элементов «CAMBER», «PHARMACEUTICALS», «INC», букв «TM», выполненных заглавными буквами латинского алфавита. По нижнему и верхнему краю обозначения расположены две дуги. Слова «PHARMACEUTICALS», «INC.» и буквы «TM» указаны в качестве неохраняемых. Товарный знак выполнен в красном, синем, черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01, 05 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено, прежде всего, фонетическим сходством словесных элементов «CAMBER» / «CUMBERLAND» входящих в их состав и являющихся в них основными элементами.

Коллегия сообщает о том, что словесные элементы «CAMBER» / «CUMBERLAND» представляют собой слова иностранного происхождения, мало известны среднему российскому потребителю, в связи с чем велика вероятность восприятия их в качестве фантазийных.

При этом, в случае учета фонетики слов иностранного происхождения, коллегия также приходит к выводу о сходстве обозначений в целом, поскольку словесный элемент «camber» читается как ['kæmbə], а часть «cumber-» слова «cumberland» читается ['klməbə], что с точки зрения звучания для российского потребителя практически не имеет различий.

При таких обстоятельствах звучание противопоставленного товарного знака и начальной части заявленного обозначения, с которой начинается воспроизведение обозначения в целом, является сходным, при их одинаковом расположении в составе сравниемых обозначений.

Коллегия приняла во внимание наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке, однако графическое исполнение не приводит к утрате доминирования словесного элемента «Camber».

Коллегия приняла довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения являются значимыми и их смысловое содержание не совпадает. Однако, с учетом всего вышесказанного, фонетический критерий сходства сравниемых обозначений превалирует.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал следующее.

Положениями статьи 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», определено основное понятие лекарственного средства (лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, приникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечение, заболевания, реабилитации и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий).

Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ являются однородными товарами 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку содержат тождественные и однородные по виду, роду и условиям реализации позиции, а также они имеют одинаковую область применения, условия реализации.

Сходство сравниваемых обозначений предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров и, как следствие, возможность возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Следовательно, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019754126 отсутствуют.

Что касается доводов заявителя, об отсутствии каких-либо сведений об использовании противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации, а также о подаче 05.11.2020 заявления в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака на основании неиспользования, которые приведены в корреспонденции от 25.11.2020, то они не меняют вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также не направлены на преодоление иных оснований несоответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Кроме того, относительно жалобы поступившей 03.12.2020, необходимо отметить следующее.

Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2020.