

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 10.02.2017, поданное компанией «КИПЛА Лтд», Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014737002, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «CAPEGARD» по заявке № 2014737002 с приоритетом от 05.11.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 11.10.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014737002 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя ООО «АнвиЛаб» товарными знаками:

- «ГЕПАГАРД» по свидетельству №375234 (1) с приоритетом от 04.12.2007, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



- «ГЕПАГАРД» по свидетельству №445646 (2) с приоритетом от 24.09.2010, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- «GEPAGUARD» по свидетельству №403893 (3) с приоритетом от 28.10.2009, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- «HEPAGUARD» по свидетельству №455189 (4) с приоритетом от 21.04.2011, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- «HEPAGUARD ACTIVE» по свидетельству №498976 (5) с приоритетом от 01.03.2012, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения несут в себе различные сематические образы, так как заявленное обозначение «CAPEGARD» является фантазийным, а противопоставленные товарные знаки означают «защитник печени, охрана печени»;
- фонетически сравниваемые обозначения произносятся по-разному, состоят из разного количества слогов и не могут быть смешаны при восприятии на слух;
- в противопоставленных товарных знаках элемент «GUARD»/«ГАРД» является слабым элементом, поскольку представляет собой часто используемую форманту, носящую описательный характер;
- в качестве примеров заявителем приведены товарные знаки, зарегистрированные в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя различных компаний: «СЕРОГАРД» по международной регистрации №529254, «GERMGUARD» по международной регистрации №988649, «ЦЕРВИГАРД» по свидетельству №467877, «АМОКСИГАРД» по свидетельству №467877 и т.д.;
- следовательно, фонетическое совпадение слабых элементов «GUARD»/«ГАРД» противопоставленных знаков с элементом «GARD» заявленного обозначения не может являться основанием для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых знаков;

- использование различных алфавитов в противопоставленных товарных знаках (1, 2), а также дополнительных элементов в знаках (2, 5) делает визуальное смешение обозначений невозможным.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет со значениями слов «cape», «gard», «hepar», «guard».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.11.2014) поступления заявки №2014737002 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 «CAPEGARD», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, диетическое питание и диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластиры, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредителей, фунгициды, гербициды».

Экспертизой противопоставлена серия товарных знаков: «ГЕПАГАРД» (1),

«ГЕПАГАРД ЭКОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ» (2), «GEPAGUARD» (3), «HEPAGUARD» (4), «HEPAGUARD ACTIVE» (5). Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного товарного знака и противопоставленных знаков (1-5) показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из единственного индивидуализирующего словесного элемента «CAPEGARD». Противопоставленные товарные знаки (1-5) представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «ГЕПАГАРД» (и его варианты выполненные буквами латинского алфавита – GEPAGUARD, НЕРАGUARD), который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии.

Таким образом, каждое обозначение в качестве единственного или несущего основную индивидуализирующую нагрузку содержит фонетически близкие элементы «CAPEGARD/GEPAGUARD/ГЕПАГАРД/НЕРАGUARD». Данные элементы имеют близкое количество звуков, одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Коллегия отмечает, что сравниваемые элементы отличаются одной первой буквой «С»/«Г»/«Г»/«Н».

Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Анализ словарных источников (<http://dic.academic.ru/>) показал, что рассматриваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Основные индивидуализирующие элементы сопоставляемых знаков выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита (знаки 3, 4-5), что обуславливает их графическое сходство. Выполнение словесных элементов в противопоставленных знаках (1, 2) буквами русского алфавита, а также наличие в знаке (2) изобразительной части не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие оригинальности графической проработки заявленного обозначения и семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по

которому коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений. Изложенное позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Часть заявленных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, диетическое питание и диетические вещества для медицинских целей, детское питание, пластиры, перевязочные материалы, материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, дезинфицирующие средства» и товары 05 класса МКТУ (например, медикаменты для человека и ветеринарных целей, продукты диетические пищевые для медицинских целей, продукты детского питания, средства дезинфицирующие для гигиенических целей, материалы перевязочные медицинские, клеи для зубных протезов), указанные в перечне противопоставленных знаков (1-5) являются однородными, поскольку они соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей, в связи с чем их следует отнести к категории однородных товаров.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Следует также принять во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. 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».

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения и с серией противопоставленных знаков (1-5) и однородность проанализированных товаров 05 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении части однородных товаров.

Что касается остальных заявленных товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредителей, фунгициды, гербициды», то они не являются однородными товарами 05 класса МКТУ противопоставленных знаков (1-5), поскольку они отличаются по виду/роду товаров, назначению (химические вещества для уничтожения вредителей и медицинские, ветеринарные, диетические препараты и т.д.), кругу потребителей и способами реализации.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредителей, фунгициды, гербициды», поскольку оно не противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2017, отменить решение Роспатента от 11.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014737002.