

**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 24.01.2014, поданное компанией Г.Л. ФАРМА ГМБХ, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012710447, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Магно АСС» по заявке №2012710447 с приоритетом от 04.04.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- со словесными товарными знаками «АСС» (свидетельства №140832 с приоритетом от 09.11.1995; международные регистрации №568075 с конвенционным приоритетом от 15.11.1990, №659143 с конвенционным

приоритетом от 02.02.1996), зарегистрированными в отношении товаров 05 классов МКТУ на имя «Гексал АГ», Индустриштрассе 25, 83607 Хольцкирхен, Германия;

- со словесным товарным знаком «ТРОМБО АСС» (свидетельство №184920 с приоритетом от 21.08.1998), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 классов МКТУ на имя ФармаСвисс С.А., Баарерштрассе 94, 6300 Цут, Швейцария.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.01.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Магно АСС» воспроизводит транслитерацию словесного товарного знака «MAGNO ASS» по свидетельству №483946, зарегистрированному в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя, при этом товарный знак «MAGNO ASS» не был признан экспертизой сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №568075, №659143 и свидетельствам №140832, №184920, и правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку не оспаривалась;

- противопоставленные товарные знаки «АСС» по свидетельству №140832 и международным регистрациям №568075, №659143 выполнены в латинице и произносятся как «АЦЦ», что подтверждается сведениями из РЛС, согласно которым латинским названием препарата «АЦЦ» является «АСС», рекламными кампаниями в СМИ препарата «АЦЦ» («АСС»), а, кроме того, компании Гексал АГ принадлежит товарный знак «АЦЦ» по свидетельству №140831;

- заявленное обозначение «Магно АСС» и противопоставленные товарные знаки «АСС», «ТРОМБО АСС» не являются сходными в фонетическом и графическом отношении;

- заявленное словесное обозначение «Магно АСС» произносится как [магно асс], в то время как противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №140832, №184920 и по международным регистрациям №568075, №659143 произносятся как [ацц], [тромбо асс], сравниваемые обозначения характеризуются разным составом гласных (3 и 1, соответственно) и согласных звуков (5, 2 и 6,

соответственно), что определяет несходство сравниваемых обозначений по фонетическому признаку;

- кроме того, наиболее характерным фонетическим отличием заявленного словесного обозначения «Магно АСС» от противопоставленных товарных знаков является присутствие в его составе словесного элемента «Магно», занимающего в заявленном словесном обозначении начальное, доминирующее положение и, соответственно, акцентирующего на себе основное внимание потребителей;

- разная длина заявленного обозначения «Магно АСС», выполненного буквами кириллицы, и противопоставленных товарных знаков «АСС», выполненных буквами латиницы, а также присутствие в заявленном обозначении доминирующего словесного элемента «МАГНО», обуславливает визуальное различие сравниваемых обозначений;

- различным является общее зрительное впечатление от восприятия заявленного обозначения «Магно АСС» и противопоставленного товарного знака «ТРОМБО АСС».

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.10.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены сведения, касающиеся фармацевтического препарата «АЦЦ».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (04.04.2012) поступления заявки №2012710447 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 Минюстом России 25.03.2003 за №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:

1) 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;

2) 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно материалам заявки №2012710447 заявленное на регистрацию обозначение «Магно АСС» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллицы. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по международным регистрациям №568075 [1], №659143 [2] и по свидетельствам №140832 [3], №184920 [4].

Противопоставленный знак «АСС» по международной регистрации №659143 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «АСС» по свидетельству №140832 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латиницы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «АСС» по международной регистрации №568075 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ТРОМБО АСС» [4] по свидетельству №184920 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, либо являются идентичными, либо соотносятся друг с другом как род/вид, представляя собой фармацевтические препараты. Указанное обуславливает вывод об однородности товаров и заявителем не оспаривается.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на предмет их тождества или сходства показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав два индивидуализирующих словесных элемента «Магно» и «АСС», которые не имеют определенной семантики, синтаксическая связь между ними не прослеживается, вследствие чего данные элементы не образуют словосочетания и воспринимаются в качестве не связанных

друг с другом по смыслу фантазийных элементов, что обуславливает проведение анализа отдельно по каждому из них.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АСС», в свою очередь, является единственным индивидуализирующим элементом в противопоставленных товарных знаках [1], [2], [3]. Коллегия палаты по патентным спорам не может не согласиться с доводами заявителя о том, что в противопоставленных товарных знаках элемент «АСС» является словом латинского происхождения и произносится как «АЦЦ». Вместе с тем необходимо отметить, что графемы «А» и «С» присутствуют как в латинском, так и в кириллическом алфавитах и, несмотря на их разное произношение, имеют одинаковое графическое исполнение. Такое визуальное сходство приводит к неоднозначному звуковому восприятию российским потребителем элементов «АСС» в сравниваемых обозначениях. Так, слово «АСС» может восприниматься российским потребителем как слово кириллического происхождения, и соответственно читаться как [асс], так и как слово латинского происхождения с прочтением [ацц].

В этой связи, наличие в составе сравниваемых обозначений словесного элемента «АСС» обуславливает сходное восприятие заявленного обозначения «Магно АСС» и противопоставленных товарных знаков «АСС» [1], [2], [3] и, как следствие, их ассоциирование друг с другом в гражданском обороте.

Что касается противопоставленного товарного знака «ТРОМБО АСС» [4], то в его составе, также как и в заявленном обозначении «Магно АСС», содержится два индивидуализирующих словесных элемента. При этом словесные элементы «АСС» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] имеют не только тождественное графическое исполнение, но и совпадают фонетически.

Таким образом, принимая во внимание установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарных знаков [1], [2], [3], [4] до степени их смешения.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 21.10.2013, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.01.2014, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2013.**