

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 16.04.2014, поданное OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Польша (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1113688, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 17.01.2012 за №1113688 в отношении товаров 05, 29, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ «drugs for human and drugs in liquid form, all in respect of medicine for treatment of joint pain and aimed to regeneration of joint / препараты для человека и препараты в жидком виде, все в отношении медицины для лечения боли в суставах и направленные на регенерацию сустава» и всех товаров 29, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1113688 представляет собой словесное обозначение «FLEXAGEN», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 21.02.2014 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1113688.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1113688 сходен до степени смешения с товарным знаком «FLEXAGIL» по международной регистрации №917097, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.04.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- сравниваемые знаки «FLEXAGEN» - «FLEXAGIL» не являются сходными до степени смешения, так как характеризуются достаточными фонетическими и графическими отличиями, не позволяющими потребителям воспринимать один знак за другой;

- сравниваемые знаки предназначены для использования в отношении неоднородных товаров 05 класса МКТУ, имеющих разную фармацевтическую форму, принцип действия и назначение;

- противопоставленный товарный знак «FLEXAGIL» не используется в России в отношении товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, не обладает приобретенной различительной способностью в отношении таких товаров;

- заявитель отмечает, что является одним из лидеров в производстве биологически-активных добавок, в то время как владелец противопоставленного знака (компания Merck KGaA) – одна из самых известных фармацевтических компаний, в связи с чем они специализируются на производстве разного рода товаров, имеющих разное назначение, и не являются конкурентами.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1113688 для товаров 05 класса МКТУ (уточненного перечня) и всех товаров 29, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Распечатки из Интернета с информацией о препарате «FLEXAGEN».
2. Распечатки из Интернета с информацией о препарате «FLEXAGIL».
3. Распечатки из электронного справочника Видаль.
4. Результаты поиска по обозначениям «ФЛЕКСАГИЛ» и «FLEXAGIL» в сети Интернет.
5. Распечатки из Интернета с информацией о заявителе.
6. Распечатки из Интернета с информацией о компании MERCK KGaA.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (17.01.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1113688 включает в себя вышеупомянутый 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 требованиями 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1113688 представляет собой словесное обозначение «FLEXAGEN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак представляет собой обозначение «FLEXAGIL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «FLEXAGEN» - «FLEXAGIL» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [FLEXA-], на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей, и сходством звучания конечных частей [-GEN] - [-GIL], а также одинаковым числом слогов и букв, гласных, согласных, наличием близких и совпадающих звуков.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых знаков стандартным шрифтом буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары рассматриваемого знака «drugs for human and drugs in liquid form, all in respect of medicine for treatment of joint pain and aimed to regeneration of joint / препараты для человека и препараты в жидком виде, все в отношении медицины для лечения боли в суставах и направленные на регенерацию сустава» и противопоставленного знака «pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the human locomotor system, dietetic preparations on the basis of vitamins,

minerals, trace elements, oils and fats, either singly or combinations thereof, for medical use / фармацевтические препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата человека, диетические препараты на основе витаминов, минералов, микроэлементов, растительных масел и жиров, по отдельности или их комбинации, для использования в медицинских целях» являются однородными, так как относятся к одному роду товаров (медицинские препараты для человека), имеют одно назначение (для лечения опорно-двигательного аппарата) и один круг потребителей.

В силу указанного при маркировке однородных товаров 05 класса МКТУ обозначениями, содержащими сходные словесные элементы, возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника. В связи с чем сравниваемые знаки будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1113688 и противопоставленного знака по международной регистрации № 917097 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ обоснованным.

Относительно довода заявителя о том, что рассматриваемый знак и противопоставленный знак используются в отношении принципиально разных препаратов, имеющих совершенно разное назначение и принцип действия следует отметить, что оценке подлежат именно те товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку и в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку.

В данном случае правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении таких товаров как «pharmaceutical preparations for the treatment of disorders of the human locomotor system / фармацевтические препараты для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата человека».

Согласно информации из сети Интернет к заболеваниям опорно-двигательного аппарата человека можно отнести, в частности, болезни суставов (см. электронную версию «Патология в 2-х томах: учебник / под ред. М.А. Пальцева, В.С. Паукова - 2010. - 1024 с., глава 23 «Заболевания опорно-двигательного аппарата», на сайте

[http://vmede.org/sait/?page=24&id=Anatomija\\_patologicheskaja\\_patologi\\_palcev\\_2010&menu=Anatomija\\_patologicheskaja\\_patologi\\_palcev\\_2010](http://vmede.org/sait/?page=24&id=Anatomija_patologicheskaja_patologi_palcev_2010&menu=Anatomija_patologicheskaja_patologi_palcev_2010)).

С учетом изложенного товары, приведенные в перечнях сравниваемых международных регистраций, соотносятся как род/вид, имеют одно общее назначение и один круг потребителей, т.е. являются однородными.

Довод заявителя о том, что противопоставленный знак не используется в России в отношении товаров 05 класса МКТУ, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку согласно данным ВОИС знак является охраняемым в Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2014.**