

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 17.02.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2011, поданное компанией ВЕРВАГ ФАРМА ГмбХ энд Ко КГ, Германия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339404, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 14.12.2007 за №339404 по заявке №2006733921/50 с приоритетом от 23.11.2006 на имя Открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», Москва (далее - правообладатель) для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Регистрация данного товарного знака действует до 23.11.2016.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ТРИГАММА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.02.2011, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №339404 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании ВЁРВАГ ФАРМА принадлежит серия товарных знаков («Milgamma» по международной регистрации №597198, «Folgamma» по международной регистрации №597199, «Venfogamma» по международной регистрации №597204, «Simvagamma» по международной регистрации №754583, «Bisogamma» по международной регистрации №754585, «Каптогамма» по международной регистрации №755861, «Метфогамма» по международной регистрации №765607, «Бисогамма» по международной регистрации №798664), в которой образующим является знак «ГАММА» по международной регистрации №802673;

- оспариваемый товарный знак «ТРИГАММА» сходен до степени смешения со знаком «ГАММА» по международной регистрации №802673 и указанной серией знаков, поскольку знаки сходны по фонетическому, графическому и семантическому критериям и зарегистрированы в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- препарат, маркируемый обозначением «ТРИГАММА» может быть воспринят потребителем как еще один препарат известной серии «ГАММА», произведенной компанией ВЁРВАГ ФАРМА.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №339404 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- сведения о противопоставленных знаках, принадлежащих лицу, подавшему возражение [1];
- распечатка из сети Интернет с сайта www.woerwagpharma.ru [2];
- данные справочника ВИДАЛЬ [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №339404, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- на момент регистрации знака «ГАММА» по международной регистрации №802673 существовало около тридцати товарных знаков с формантой «гамма»/«гама» в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- следовательно, на момент предоставления правовой охраны международной регистрации №802673 обозначение «ГАММА» не обладало ярко выраженным оригинальным характером;

- на момент регистрации оспариваемого товарного знака «ТРИГАММА» существовало порядка пятидесяти четырех товарных знаков с формантой «гамма»/«гама» в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- при таких обстоятельствах товарные знаки «ГАММА» и «ТРИГАММА» не являются сходными до степени смешения;

- форманта «ТРИ» придает новую фонетическую окраску и фантазийный характер обозначению;

- правообладатель ОАО «Мосхимпрепараты им. Н.А. Семашко» является старейшей компанией отечественной фармацевтической индустрии;

- препараты, выпускаемые правообладателем оспариваемого товарного знака, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержденных правительством Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, специализируется на производстве препаратов для лечения сахарного диабета;

- при таких обстоятельствах риск введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров равен нулю.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339404.

Отзыв правообладателя сопровождается материалами:

- распечатками товарных знаков, включающих элемент «гамма», сведения об истории [4];

- сведения об истории и деятельности компании ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» [5];

- сведения о деятельности компании ВЕРВАГ ФАРМА [6];
- информационные материалы из Большого толкового словаря русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, Москва, АСТ-АСТЕЛЬ, 2004, с. 162, 1122 [7];
- информационные материалы из Российского гуманитарного энциклопедического словаря, Интернет-издание на <http://slovari.yandex.ru> [8];
- информационные материалы из Словаря по естественным наукам, Интернет-издание <http://slovari.yandex.ru> [9];
- информационные материалы из Википедии – свободной энциклопедии, Интернет-издание на <http://slovari.yandex.ru> [10];
- заключение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития [11].

Решением Роспатента от 22.06.2011 было отказано в удовлетворении возражения от 17.02.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339404.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2012 по делу №А40-105879/11-5-760, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2012 №09АП-5094/2012 по делу №А40-105879/11-5-760, решение Роспатента от 22.06.2011, в соответствии с которым правовая охрана товарного знака по свидетельству №339404 отставлена в силе, признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение указанного выше решения Арбитражного суда возражение от 17.02.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339404 должно быть рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам повторно.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления (23.11.2006) заявки № 2006733921 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 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.

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).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о

принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II настоящих Правил, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

Анализ материалов дела показал, что Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 31.07.2012 по делу №А40-105879/11-5-760 отменены постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2012 №09АП-5094/2012 по делу №А40-105879/11-5-760 и решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2012 по делу №А40-105879/11-5-760, которыми было признано незаконным решение Роспатента от 22.06.2011, в соответствии с которым оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №339404.

Дело №А40-105879/11-5-760 отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отмена вышеуказанных судебных актов устраняет основания для повторного рассмотрения возражения от 17.02.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339404.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 17.02.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339404.