

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 11.01.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вирфарм», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710492/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009710492/50 с приоритетом от 14.05.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено слово «ГЕПАПРОТ», выполненное классическим шрифтом кириллицей.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 15.10.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне. В отношении остальной части заявленных товаров 05 класса МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «ГЕПАПРОКС GEPAPROX» по свидетельству №236793 с приоритетом от 29.06.2001 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации относятся к БАДам, которые не являются фармацевтическими средствами, а товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к медицинским препаратам, следовательно, сравниваемые товары не являются однородными;
- заявитель подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №236793.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 15.10.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2009710492/50 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 29.03.2011, заявителем были представлены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица [1];
- уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ [2];
- свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании [3];
- извещение о регистрации в качестве страхователя [4];
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе [5];
- устав ООО «Вирфарм» [6];
- разрешение на проведение клинических исследований [7];

- выписка из протокола №70 комитета по этике [8];
- отчет об экспериментальном доклиническом изучении лекарственной формы препарата «Гепапрот» [9].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (14.05.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ГЕПАПРОТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №236793 является словесным «ГЕПАПРОКС GERAPROX», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Учитывая, что противопоставленный знак состоит из двух слов, при этом первое из которых выполнено буквами русского алфавита, а другое представляет собой его транслитерацию буквами латинского алфавита, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что восприятие знака в целом обусловлено запоминанием слова «ГЕПАПРОКС», более привычного для российского потребителя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и элемента «ГЕПАПРОКС» противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено тождеством звучания начальных частей (ГЕПАП-)/(ГЕПАП-) и сходством звучания конечных частей (-РОТ)/(РОКС).

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тем, что они исполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленным знаком, что позволяет сделать вывод об их сходстве. Указанное заявителем не оспаривается.

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить следующее.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, медикаменты; медикаменты для человека; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей», приведенные в перечне заявленного обозначения, являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, в том числе биологически- активные пищевые добавки для медицинских целей» противопоставленного товарного знака, поскольку перечисленные товары совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации.

Кроме того, как следует из Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (с изменениями от 27 июля, 11 октября, 29 ноября 2010 г.):

1) лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты;

2) фармацевтические субстанции - лекарственные средства в виде действующих веществ биологического, биотехнологического, минерального или химического происхождения, обладающие фармакологической активностью, предназначенные для

производства, изготовления лекарственных препаратов и определяющие их эффективность;

3) лекарственные препараты - лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности.

Исходя из изложенного, довод заявителя о том, что фармацевтические препараты не являются лекарственными средствами, не верен.

Документы, представленные на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, в которых показано производство товара, маркированного заявленным обозначением, не снимают препятствие к регистрации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, медикаменты; медикаменты для человека; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей), для которых испрашивается правовая охрана.

Что касается представленной на заседании коллегии копии решения Палаты по патентным спорам от 18.03.2011, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №236793, следует отметить, что указанный документ не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку при рассмотрении возражения на решение Роспатента, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения правовой оценке подлежат

обстоятельства, имевшие место на момент принятия Роспатентом оспариваемого решения (15.10.2010), с учетом обстоятельств, сложившихся на дату принятия возражения Палатой по патентным спорам к рассмотрению (11.01.2011). Таким образом, указанное заявителем обстоятельство, возникшее 18.03.2011, не имеет юридического значения при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения от 11.01.2011 на решение Роспатента о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2009710492.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **отказать в удовлетворении возражения от 11.01.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2010.**