

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, рассмотрела возражение от 07.06.2012, поданное ОАО «Татхимфармпрепараты», Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010736778 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010736778 с приоритетом от 15.11.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 5 класса МКТУ – «лекарственные препараты для медицинских целей».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ФАЗИПАМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 13.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 5 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными

знаками «PHENAZEPAMUM» по свидетельству №64186 и «ФЕНАЗЕПАМ» по свидетельству №160324 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.06.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют отличие в буквенном составе и количестве слогов, что отличает их фонетически;
- при этом совпадающая часть «-ПАМ» является слабой, так как встречается в названиях многих лекарственных препаратов, являющихся производными бензодиазепина;
- отсутствие сходства сравниваемых обозначений обусловлено тем, что обозначение «ФАЗИПАМ» в целом не ассоциируется с товарными знаками «ФЕНАЗЕПАМ» и «PHENAZEPAMUM» из-за разного количества слогов, разного состава гласных, наличия только одного близкого по звучанию и одного совпадающего слога в сопоставляемых обозначениях.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2010736778 в отношении товаров 5 класса МКТУ.

Заявителем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был уточнен перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, следующим образом: «фармацевтические препараты, а именно: транквилизаторы, отпускаемые по рецепту врача».

Также заявителем были представлены дополнительные материалы:

1. Справка по препарату «Фазипам» на 1 л.
2. Инструкция по применению препарата «Фазипам» на 3 л.
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации на 3 л.
4. Инструкция по применению препарата «Феназепам» на 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (15.11.2010) поступления заявки №2010736778 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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 (подпункт 1); 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 (подпункт 2).

Согласно пункту (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, 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 (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ФАЗИПАМ» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Государственная регистрация испрашивается для следующих товаров 5 класса МКТУ: фармацевтические препараты, а именно: транквилизаторы, отпускаемые по рецепту врача.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №64186 «PHENAZEPAMUM» и №160324 «ФЕНАЗЕПАМ» представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Знаки зарегистрированы для товаров 5 класса МКТУ: медицинские препараты; фармацевтические препараты.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства.

Фонетическое сходство обозначений «ФАЗИПАМ» и «ФЕНАЗЕПАМ» основано на близком буквенном (звуковом) составе обозначений, близости звучания начальных слогов «ФА-» и «ФЕ-» и совпадении их конечных «-ЗИПАМ/-ЗЕПАМ» частей с учетом того, что ударение падает на последний слог «-ПАМ». При этом следует отметить, что в безударном положении буква «Е» редуцируется в «И». Таким образом, близкий состав согласных и гласных звуков, совпадающее звучание конечных частей и совпадение начального звука позволяют воспринимать сравниваемые словесные обозначения как близкие по звучанию и ассоциировать их между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Довод возражения о том, что часть «-ПАМ» является слабой, не может служить основанием для вывода об отсутствии звукового сходства в силу вышеуказанного совпадения иных частей сопоставляемых словесных элементов. Кроме того, в данном случае совпадение слабых частей обозначений только усиливает их сходство.

Сходство по визуальному признаку обусловлено выполнением сравниваемых обозначений стандартными шрифтовыми единицами, а также заглавными буквами русского алфавита («ФАЗИПАМ» и «ФЕНАЗЕПАМ»).

Товарный знак «PHENAZEPAMUM» фонетически включает в себя знак «ФЕНАЗЕПАМ», следовательно, приведенный выше анализ звукового сходства может быть применен и в отношении данного противопоставления.

Отсутствие лексических значений обозначений «ФАЗИПАМ» и «ФЕНАЗЕПАМ/PHENAZEPAMUM» не позволяет оценить их по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Товары 5 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых действуют противопоставленные регистрации, являются однородными в силу их совпадения по роду (медицинские препараты, фармацевтические препараты), назначению, кругу потребителей и условиям реализации (по рецепту врача).

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2012 и оставить в силе
решение Роспатента от 13.03.2012.**