

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 22.07.2013 поданное ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739124, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011739124 с приоритетом от 29.11.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Эмопаг Емораг», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 19.04.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011739124. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим:

- заявленное обозначение «Емораг» (транслитерация Эмопаг) фонетически воспроизводит запатентованное название нейротропного средства «ЕМОП – АГ» («ЭМОП – АГ»). Данное право удостоверено патентом №2394816.

Таким образом, в отношении товаров 05 класса МКТУ таких как «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками: «СЕПТОПАГ», «ЦЕОПАГ», «ЭКОПАГ», «БИОПАГ», «ФОСФОПАГ», зарегистрированными на имя Региональная общественная организация – Институт эколого-технологических проблем в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (свидетельство №422265, приоритет от 24.12.2008; свидетельство №208323, приоритет от 03.04.2000, срок действия регистрации продлен до 03.04.2020; свидетельство №202236, приоритет от 16.12.1999, срок действия регистрации продлен до 16.12.2019; свидетельство №192173, приоритет от 01.06.1999, срок действия регистрации продлен до 01.06.2019; свидетельство №188563, приоритет от 25.08.1998, срок действия регистрации продлен до 25.08.2018).

Сходство противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.07.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.04.2013, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку на его имя зарегистрирован сходный до степени смешения с заявленным обозначением товарный знак «ЭМОП-АГ ЕМОР-АГ» по свидетельству №481319 в отношении тех же товаров 05 класса МКТУ, а также заявленное обозначение воспроизводит запатентованное название нейротропного средства «ЭМОП-АГ ЕМОР-АГ» по патенту №2394816, патентообладателем которого является заявитель;

- сравниваемые обозначения не являются сходными, так как отличаются начальными частями «СЕПТО-», «ЦЕО-», «ЭКО-», «БИО-», «ФОСФО-», которые в противопоставленных товарных знаках вызывают ассоциации, соответствующие их смысловым значениям, в то время как в заявленном обозначении начальная часть является вымышленной;

- при этом конечная часть «-ПАГ» является слабым элементом, так как ПАГ - сокращенное название высокомолекулярной соли полигексаметиленгуанидина и носит описательный характер в отношении товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков;

- кроме того, заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ следующими позициями: «фармацевтические препараты»;

- сравниваемые товары неоднородны, так как относятся к товарам разного вида, имеют разное назначение, так как правообладатель противопоставленных товарных знаков производит дезинфицирующие средства, маркируемые указанными обозначениями. Данные товары внесены в государственный реестр Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, в то время как заявитель производит фармацевтические препараты, представляющие собой нейротропные средства.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.04.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011739124 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ, указанных выше.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о патенте №2394816 – [1];
- распечатки из электронной базы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – [2];
- сведения из сети Интернет – [3];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке «ЭМОП-АГ ЕМОР-АГ» по свидетельству №481319 – [4];
- сведения о продукции, выпускаемой правообладателем – [5];
- распечатки электронных публикаций – [6].

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

С учетом даты (29.11.2011) поступления заявки №2011739124 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пунктах 3, 6 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011739124 – (1) представляет собой словесное обозначение «Еморэг Эмопаг», состоящее из двух слов, расположенных одно под другим, выполненных буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве основания для отказа экспертизой указаны сведения из сети Интернет, согласно которым заявленное обозначение «Еморэг Эмопаг» воспроизводит название нейротропного средства «ЕМОР–АГ ЭМОП–АГ». Данное право удостоверено патентом №2394816, в связи с чем в отношении товаров 05 класса МКТУ таких как «препараты

для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение.

Поскольку заявитель ограничил перечень товаров 05 класса МКТУ следующими товарами: «фармацевтические препараты», а также представил материалы, свидетельствующие, о том, что он является патентообладателем изобретения, запатентованного патентом №2394816, то заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки «СЕПТОПАГ» по свидетельству №422265 – (2); «ЦЕОПАГ» по свидетельству №208323 – (3); «ЭКОПАГ» по свидетельству №202236 – (4); «БИОПАГ» по свидетельству №192173 – (5); «ФОСФОПАГ» по свидетельству №188563 – (6).

Противопоставленные знаки (2-6) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского алфавита, зарегистрированы на имя Региональной общественной организации – Институт эколого-технологических проблем, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения не сходны, так как совпадающая часть «-ПАГ» занимает конечное положение, в то время как начальные части, которые являются наиболее запоминающимися при слуховом восприятии и в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя, различаются по характеру звучания. Наличие в рассматриваемом обозначении двух элементов значительно увеличивают фонетическую длину и придают обозначению в целом иное звучание.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы «СЕПТОПАГ», «ЦЕОПАГ», «ЭКОПАГ», «БИОПАГ», «ФОСФОПАГ», «Еморэг Эмопаг» не являются лексическими единицами русского языка и, следовательно, являются вымышленными.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами, носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых обозначений в целом.

При этом коллегией было установлено, что из указанных противопоставленных знаков только товарный знак (2) зарегистрирован в отношении товаров, относящихся к фармацевтическим препаратам, остальные же знаки (3-6) зарегистрированы только в отношении товаров, относящихся к товарам «дезинфицирующие средства». В этой связи товарные знаки (2-6) не могут рассматриваться как серия знаков, зарегистрированных на имя одного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Коллегией также учитывались следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков – «Региональная общественная организация – Институт эколого-технологических проблем» разрабатывает и производит биоцидные средства для дезинфекции. Обозначения «БИОПАГ», «СЕПТОПАГ», «ФОСФОПАГ», «ЭКОПАГ», «ЦЕОПАГ» - это названия дезинфицирующих средств, прошедших государственную регистрацию, которые используются для безопасной дезинфекции поверхностей; для очистки и обеззараживания воды в альтернативных технологиях водоподготовки; для защиты от биоповреждений строительных материалов, нефтепродуктов, резины, текстиля, бумаги, полимерных материалов; а также как биоциды в сельском хозяйстве (материалы – [2, 5]).

Заявитель – ЗАО «ФармФирма «Сотекс» является ведущей фармацевтической компанией по разработке и производству лекарственных средств. Обозначение «ЭМОПАГ ЕМОРАГ» - воспроизводит название лекарственного средства для человека, (нейротропное средство), обладает исключительным правом на изобретение «Нейротропное средство, обладающее антиоксидантной, противогипоксической, нейропротекторной, антиамнестической и противоукачивающей активностью и способностью улучшать когнитивные функции - ЭМОП-АГ» (патент №2394816, приоритет от 25.11.2008).

Кроме того, на имя ЗАО «ФармФирма «Сотекс» зарегистрирован товарный знак «ЭМОП-АГ ЕМОП-АГ» по свидетельству №481319 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Таким образом, не смотря на то, что сравниваемые товары относятся к товарам 05 класса МКТУ, они имеют принципиально иное назначение (препараты для дезинфекции поверхностей – лекарственный препарат для человека), имеют разный круг

потребителей, разный рынок сбыта, условия реализации, что приводит к отсутствию возможности смешения обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражения от 22.07.2013, отменить решение Роспатента от 19.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011739124 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».