

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.07.2005, поданное Закрытым акционерным обществом «Фарм-Синтез», Москва (далее – заявитель) на решение экспертизы от 12.03.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2002712883/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2002712883/50 с приоритетом от 04.07.2002 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное цветное обозначение. Центром композиции является выполненное в левой части обозначения стилизованное изображение спирали ДНК в зеленом цвете, символизирующее жизнь. Справа от него изображена горизонтальная линия зеленого цвета, над которой размещено слово «**ФАРМ**», под линией – слово «**СИНТЕЗ**». Оба слова выполнены черным цветом. Вся композиция расположена на белом фоне.

Решение экспертизы от 06.03.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), и пункта 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что словесный элемент заявленного обозначения «**ФАРМ СИНТЕЗ**» сходен до степени смешения с товарными знаками «**PHARM SYNTHEZ**» и «**ФАРМСИНТЕЗ**» зарегистрированными ранее на имя ООО «Фармсинтез», Санкт-Петербург, для однородных товаров 05 класса (свидетельства № 173548 [1], приоритет от 26.09.96 и № 158519 [2], приоритет от 26.09.96).

В решении экспертизы подчеркивалось, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 10.10.2003, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «**ФАРМ**» и «**СИНТЕЗ**», включенные в заявленное обозначение, имеют конкретную смысловую нагрузку: **Фарм** – известное сокращение: 1. Фармакология; 2. Фармакологический, относящийся к фармакологии; 3. Фармакологический, фармацевтический термин (Новые сокращения в русском языке 1996-1999, Москва, ЭТС, 2000, с.142 [3]; **Синтез** – означает: 1. Метод научного исследования...; 2. Обобщение, соединение; 3. Хим. Получение сложных химических веществ путем соединения простых веществ или элементов... (Большой толковый словарь, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 2000, с.1187 [4]);

- для товаров 05 класса обозначения «**ФАРМ**» и «**СИНТЕЗ**» подпадают под действие пункта 1 статьи 6 Закона, что подтверждено многочисленными ранними регистрациями, в которых указанные слова исключены из правовой охраны; заявитель также не претендует на предоставление этим словам самостоятельной правовой охраны;

- поскольку товарный знак «Фармсинтез» [2] зарегистрирован, следовательно, можно сделать вывод о том, что указанное обозначение носит фантазийный характер как лексическая единица;

- таким образом, не обладающие различительной способностью слова, имеющие смысловое значение, подпадающие под действие статьи 6 Закона, и охраноспособная фантазийная лексическая единица не могут быть признаны сходными до степени смешения с обозначениями – словами, имеющими четкую смысловую нагрузку;

- различие сопоставляемых обозначений усиливается цветной графикой заявленного знака, т.е. сильным графическим элементом;

- таким образом, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком «Фармсинтез» [2];

- товарный знак [1] является комбинированным со словесными элементами «**PHARM SYNTHEZ**», написанными латинскими буквами; по правилам наиболее распространенного в России иностранного языка – английского слово PHARM произносится как [fa:m] – ФАМ; в словарях иностранных слов отсутствует значение слова PHARM или ФАМ; следовательно, это слово не имеет смысловой нагрузки и носит фантазийный характер;

- ни в одном из словарей не было найдено слово SYNTHEZ в таком написании;

- регистрация товарного знака «**PHARM SYNTHEZ**» [1] подтверждает то, что слова PHARM, SYNTHEZ носят фантазийный характер и не могут быть признаны сходными до степени смешения со словами ФАРМ и СИНТЕЗ, которые имеют четкие смысловые значения;

- различие знаков усиливается разной графикой;

- таким образом, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком «**PHARM SYNTHEZ**» [1];

- заявитель обращает внимание коллегии Палаты по патентным спорам на материалы, доказывающие, по его мнению, широкую

известность заявленного обозначения в силу широкого распространения в России товаров, маркируемых заявленным обозначением, представления указанных товаров на выставках, получения наград для товаров, маркируемых этим знаком.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения и регистрации его в отношении всего перечня, изложенного в заявке № 2002712883/50.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Новые сокращения в русском языке 1996-1999, Москва, ЭТС, 2000, с.142 [3];
- Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 2000, с.1187 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты поступления (04.07.2002) заявки № 2002712883/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на

регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются, в том числе, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как 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 основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1) – (3) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) пункта 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил.

В соответствии с пунктом 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. 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 по заявке № 2002712883/50 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «**ФАРМ СИНТЕЗ**», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенными в правой части обозначения в две

строки, разделенные зеленой полосой. В верхней части расположено слово «**ФАРМ**», в нижней – «**СИНТЕЗ**». В левой части расположен изобразительный элемент в виде трех пересекающихся прямоугольников, образованных замкнутой лентой зеленого цвета.

Противопоставленный товарный знак «**PHARM SYNTHEZ**» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «**PHARM**» и «**SYNTHEZ**», выполненных оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, выполненного из композиции в виде стилизованного изображения дома черного цвета, в нижней части которого расположен элемент «**PHARM**», выполненный буквами белого цвета, рядом с которым расположены две прямые белого цвета с неровными краями: одна из них - параллельно крыши дома, другая справа от буквы «**M**». Под изображением дома расположен словесный элемент «**SYNTHEZ**», выполненный буквами черного цвета и две прямые черного цвета, расположенные симметрично прямым белого цвета. Знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 05, 10 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ФАРМСИНТЕЗ**» [2] является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Указанный товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 01, 05, 10 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

На основании решения Палаты по патентным спорам от 17.12.2004 правовая охрана товарных знаков [1] и [2] была прекращена досрочно при сохранении ее действия в отношении товаров и услуг 01, 05, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Среди товаров 05 класса указаны, в частности, следующие товары: «кровоостанавливающие средства; препараты для медицинских целей; фармацевтические препараты; химико-

фармацевтические препараты; химические препараты для ветеринарных, медицинских и фармацевтических целей».

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения «**ФАРМ СИНТЕЗ**» с противопоставленными товарными знаками [1], [2] показал следующее.

ФАРМ – сокращение от 1. Фармакология; 2. Фармакологический, относящийся к фармакологии; 3. Фармакологический, фармацевтический термин [3].

СИНТЕЗ - 1. Метод научного исследования...; 2. Обобщение, соединение; 3. Хим. Получение сложных химических веществ путем соединения простых веществ или элементов [4].

ФАРМСИНТЕЗ – сложное слово, образованное из словесного элемента **ФАРМ** (сокращение от «фармакологический, фармацевтический») и слова **СИНТЕЗ**, поэтому указанное слово имеет определенное смысловое значение, обусловленное смысловым значением составляющих его элементов.

PHARM и **SYNTHEZ** не являются лексемой какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю (Немецко-русский словарь, Москва, Русский язык, 1979 [5]; Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996 [6], Французско-русский словарь, Москва, Цитадель, 1998, с.511 [7]; Итальянско-русский словарь, Москва, Советская энциклопедия, 1972, с.863 [8].

Вместе с тем следует отметить, что **PHARM SYNTHEZ** является транслитерацией словосочетания **ФАРМ СИНТЕЗ**.

Фонетически словесные элементы сопоставляемых обозначений являются тождественными, что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный, т.к. он легче запоминается и именно на нём акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Необходимо подчеркнуть, что в заявленном и противопоставленном [1] обозначениях доминирующее положение (как пространственное, так и смысловое) занимают именно словесные элементы. Общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений также обусловлено тем, что словесные элементы **ФАРМ/PHARM** и **СИНТЕЗ/SYNTHEZ** расположены в обозначениях в две строки, одно под другим. Сказанное обуславливает вывод о графическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1]. Противопоставленное обозначение **ФАРМСИНТЕЗ** [2] и заявленное обозначение также следует признать сходными, поскольку оба обозначения состоят из одних и тех же словесных элементов и в целом создают одинаковое зрительное впечатление.

Смысловое значение рассматриваемых обозначений определяется семантикой составляющих их одинаковых словесных элементов **ФАРМ**, **СИНТЕЗ** и их транслитерацией **PHARM SYNTHEZ**, что обуславливает вывод о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, заявленное обозначение в целом является сходным с противопоставленными знаками [1] и [2], а с учетом однородных товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения, заявленное обозначение является сходным с ними до степени смешения.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как несоответствующее требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 10.09.2003, и оставить в силе решение экспертизы от 06.03.2003.

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05

Детское питание; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды