

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 ВЁРВАГ 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, «Benfogamma» 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].

На заседании коллегии, состоявшемся 02.06.2011, лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены следующие документы:

- образцы упаковок с инструкциями к препаратам, выпускаемых компанией ВЁРВАГ ФАРМА [3];
- данные из сети Интернет об использовании морфемы «Гамма» другими

юридическими лицами [4];

- данные о российских и международных товарных знаках компании ВЁРВАГ ФАРМА [5];

- журналы, в которых опубликованы сведения о препаратах компании ВЁРВАГ ФАРМА [6];

- товарный знак «ТИОГАММА» по свидетельству №176817 [7];

- данные справочника ВИДАЛЬ [8].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Поскольку материалы [3-7] отсутствовали в возражении от 17.02.2011 и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они изменяют мотивы, приведенные в возражении от 17.02.2011.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №339404 в рамках возражения от 16.01.2007 учитывались документы [1, 2, 8].

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 [9];

- сведения об истории и деятельности компании ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» [10];

- сведения о деятельности компании ВЁРВАГ ФАРМА [11];
- информационные материалы из Большого толкового словаря русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, Москва, АСТ-АСТЕЛЬ, 2004, с. 162, 1122 [12];
- информационные материалы из Российского гуманитарного энциклопедического словаря, Интернет-издание на <http://slovari.yandex.ru> [13];
- информационные материалы из Словаря по естественным наукам, Интернет-издание <http://slovari.yandex.ru> [14];
- информационные материалы из Википедии – свободной энциклопедии, Интернет-издание на <http://slovari.yandex.ru> [15];
- заключение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития [16].

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

С учетом даты поступления (23.11.2006) заявки № 2006733921/50 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ТРИГАММА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя, поскольку ассоциируется с компании ВЁРВАГ ФАРМА ГмбХ энд Ко КГ, Германия, изготовителем однородных товаров, не подтвержден фактическими данными, в силу чего признан необедительным.

В доводах возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона оспариваемому товарному знаку противопоставлена серия знаков («Milgamma» по международной регистрации №597198, «Folgamma» по международной регистрации №597199, «Benfogamma» 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 основе которых, по мнению лица, подавшего возражение, лежит знак «ГАММА» по международной регистрации №802673.

Все противопоставленные знаки являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского (латинского) алфавитов, имеют более ранний приоритет и зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «ТРИГАММА», содержащий в себе основной словесный элемент «ГАММА» серии знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, может быть воспринят потребителями в качестве знака, принадлежащего компании ВЁРВАГ ФАРМА ГмбХ энд Ко КГ, не убедителен в связи со следующими обстоятельствами.

На дату приоритета оспариваемой регистрации (23.11.2006) действовала правовая охрана товарных знаков, включающих в свой состав словесный элемент ГАММА, которые зарегистрированы на имя разных лиц в отношении товаров 05 класса МКТУ («ВИТАГАММА» по свидетельству №254368 на имя ЗАО «Брынцалов-А», «ИНФИГАММА» по свидетельству №264713 на имя ЗАО «Мастерклон», «ФЛЕБОГАММА» по свидетельству №280093 и «FLEBOGAMMA» международной регистрации №682836 на имя ГРИФОЛЗ С.А., «ALFAGAMMA» по международной регистрации №555329 на имя HUMANA ITALIA S.p.A.).

Перечисленные товарные знаки, как и знаки компании ВЁРВАГ ФАРМА ГмбХ энд Ко КГ, построены по одинаковому принципу – состоят из двух частей, причем вторая часть - совпадающий элемент «ГАММА»/ «GAMMA».

В перечне рассматриваемых товарных знаков представлены товары 05 класса МКТУ, которые являются однородными, поскольку относятся к роду фармацевтических препаратов.

Таким образом, повторение форманты ГАММА/GAMMA в товарных знаках разных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ свидетельствует об ослаблении его различительной способности и не дает возможности говорить о наличии серии знаков одного правообладателя, в основу которых положен «сильный» элемент «ГАММА».

Сравнительный анализ оспариваемого и каждого из противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Фонетическое различие достигается за счет находящихся в начальной части обозначений отчетливо прочитываемых различных элементов («ТРИ...» - в оспариваемом товарном знаке и «Mil...», «Fol...», «Benfo...», «Simva...», «Biso...», «Капто...», «Метфо...», «Бисо...» - в противопоставлениях).

С учетом того, что слово «ГАММА» входит в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц, утверждение лица, подавшего возражение, что фонетическое сходство сравниваемых знаков обеспечивается только наличием в них «сильного» фонетически тождественного элемента ГАММА, нельзя признать убедительным.

Товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление за счет различия первых частей сравниваемых обозначений.

В связи с тем, что оспариваемый товарный знак «ТРИГАММА» не является лексической единицей русского языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что дополнительно усиливает значение других признаков сходства.

Выявленные различия сопоставляемых товарных знаков, а также отсутствие оснований для утверждения о существовании серии знаков на имя лица, подавшего возражение, содержащих в своем составе элемент «ГАММА», позволяют сделать вывод об их несхождении до степени смешения в целом.

Таким образом, доводы возражения от 17.02.2011 в части того, что регистрация товарного знака по свидетельству №339404 была произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, не являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.02.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №339404.