

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 01.09.2014, поданное ЗАО «ФИРН М», Московская область, пос. Кокошкино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013716009 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.05.2013 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05, услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **РЕГЕДЕРМ**, выполненное в кириллице стандартным шрифтом, заглавными буквами.

Решение Роспатента от 29.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013716009 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех товаров/услуг заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пунктов 6(2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса;
- в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком «РЕДЕРМ», зарегистрированным

ранее на ЗАО «ВЕРТЕКС», г. Санкт-Петербург, свидетельство № 303925 (приоритет от 24.08.2005) [2], а также со знаком «REMEDERM» по международной регистрации № 671172 с приоритетом от 27.05.1997 [3], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Louis Widmer AG», Швейцария;

- заявленное обозначение [1] сходно фонетически до степени смешения с противопоставленными знаками [2,3], при этом фонетическое сходство определено на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, характер совпадающих частей обозначений, тождество звучания начальных частей обозначений и сходство звучания конечных частей и т.д.;
- анализируемые товары 05 класса МКТУ являются товарами фармацевтического и лекарственного назначения, относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, в связи с чем опасность смешения сравниваемых обозначений [1] и [2,3] в гражданском обороте наиболее высока;
- в отношении всех заявленных товаров и услуг заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг;
- заявленное обозначение [1] представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита названия биологически активной добавки к пище «REGEDERM» для поддержания нормального баланса кожи, для людей с сухой кожей, для лечения экземы и т.п., производителем которой является французская компания «SYNERGIA Laboratories» (см. сайты сети Интернет: <http://www.synergiashop.co.uk>; <http://pharmasimple.com/fr/>; <http://drugs-about.com/> и другие);
- товары 05 класса МКТУ ограниченного заявителем перечня могут быть восприняты потребителем как товары, изготовленные французской компанией «SYNERGIA Laboratories».

В палату по патентным спорам поступило возражение от 01.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.07.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- указанное в заключении по результатам экспертизы название «REGEDERM» биологически активной добавки относится к пищевому продукту, а не к лекарственному средству;
- заявленное обозначение [1] служит для маркировки лекарственного средства, изготавливаемого в различных лекарственных формах: каплях, суспензиях, таблетках и т.д., предназначенных для лечения инфекционных заболеваний различной этиологии;
- при прочтении обозначения биологически активной добавки «REGEDERM» и заявленного обозначения [1] потребитель не будет введен в заблуждение относительно товара, либо его производителя;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [3] отличаются вторыми слогами («-ГЕ-» и «-МЕ-»), при этом в заявленном обозначении [1] второй слог сильнее, произносится более звонко, чем второй слог знака [3], который заглушается при произношении первого («RE-») и третьего («-DERM») слогов;
- противопоставленный знак [2] состоит из двух слогов («РЕ-» и «-ДЕРМ») и не является сходным ни фонетически, ни семантически, ни графически с заявленным обозначением [1];
- товары, маркированные сравниваемыми обозначениями [1] и [2,3], не смешиваются на потребительском рынке, и потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров/услуг.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены сведения о противопоставленных знаках [2,3], выдержка с сайта <http://consultant.ru> в части рекламы биологически активных добавок.

На заседании коллегии, состоявшемся 03.04.2015, представителем заявителя было приобщено к материалам дела ходатайство в части ограничения перечня заявленных товаров и услуг следующим образом: 05 класс МКТУ - «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей»;

35 класс МКТУ - «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, в том числе продвижение товаров для третьих лиц»; 42 класс МКТУ - «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям»; 44 класс МКТУ – «медицинские услуги».

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 01.09.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи заявки (15.05.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков 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.

В соответствии с пунктом 6(2) 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 требованиям пункта 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2013716009 представляет собой словесное обозначение **РЕГЕДЕРМ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 05, услуг 35, 42, 44 классов МКТУ, указанных выше.

В заключении по результатам экспертизы приведены источники информации из сети Интернет, содержащие сведения о том, что добавка к пище, маркируемая обозначением «Regederm», производится компанией «SYNERGIA Laboratories», Франция. Приведенные в заключении по результатам экспертизы источники являются переводом с англоязычных сайтов, в связи с чем можно сделать вывод, что они не предназначены для российских потребителей, в них отсутствуют сведения о распространении товара на территории Российской Федерации. Поскольку регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака осуществляется на территории Российской Федерации, коллегия палаты по патентным спорам

полагает, что при отсутствии иных аргументов данных ссылок на сайты недостаточно для заключения о том, что для среднего российского потребителя обозначение «РЕГЕДЕРМ»/«REGEDERM» вызывает ассоциации с продукцией компании «SYNERGIA Laboratories», Франция.

Кроме того, коллегией также принято во внимание, что согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (<http://grls.rosminzdrav.ru>), Реестра продукции, прошедшей государственную регистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (<http://fp.crc.ru>) также отсутствуют сведения о присутствии на российском рынке препарата, маркируемого обозначением «РЕГЕДЕРМ»/«REGEDERM».

В связи с вышеуказанным, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать необсужденным.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что заявленное обозначение [1] как средство индивидуализации заявленных товаров и услуг заявителя не вызовет в сознании потребителя ложного или вводящего в заблуждение представления относительно производителя, либо назначения товаров/услуг. В связи с чем, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **Редерм** [2] по свидетельству № 303925 с приоритетом от 24.08.2005 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ «антибиотики; мази; мази для фармацевтических целей; медикаменты; медикаменты для человека; препараты биологические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; средства антисептические; фунгициды».

Противопоставленный знак **REMEDERM** [3] по международной регистрации № 671172 с приоритетом от 21.02.1997 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ «dermatological medicines» («дерматологические средства»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал тождество звучания начальных частей («РЕ-» [1,2] / «RE-» [3]) и конечных словесных частей («-ДЕРМ» [1,2] / «-DERM» [3]). В сравниваемых обозначениях совпадают все гласные звуки (два и три: «-е-е» [2] / «-е-е-е» [1,3]) и четыре согласных звука («р-д-р-м»). Различия в сравниваемых названиях лекарственных препаратов в две [2] или одну [3] буквы являются основанием для признания их сходными.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал, что они близки за счет использования при их написании стандартных букв русского алфавита. Заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [3] визуально отличаются благодаря использованию при их исполнении букв разных алфавитов (русский и латинский).

В данном случае фонетический критерий сходства является основополагающим для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] сходными. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 и услуг 35, 42, 44 классов МКТУ коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее. Товары 05 класса МКТУ ограниченного перечня, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3]. Сравнимые товары 05 класса МКТУ относятся к одному и тому же видовому понятию (лекарственные и медицинские средства/препараты; средства антисептические), имеют общие: сегмент рынка (рынок фармацевтической, ветеринарной, диетической, гигиенической продукции для медицинских целей), круг потребителей, назначение (для лечения/профилактики), условия сбыта (оптом, в розницу, в том числе через аптечную сеть).

В соответствии с пунктом 3.6. «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198) [далее - Рекомендации] степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В пункте 3.7 Рекомендаций отмечено, в ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (обозначение) являются тождественными или незначительно отличаются друг от друга, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. Как указывалось выше, различия в сравниваемых названиях лекарственных препаратов составляют в две [2] или одну [3] буквы. Таким образом, в силу высокой степени сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] услуги 44 класса МКТУ «медицинские услуги» ограниченного перечня являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3], так как сопутствуют им и направлены на достижение одинаковых потребительских целей - лечение.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса, в том числе продвижение товаров для третьих лиц» не являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3]. Указанные услуги относятся к сфере

бизнеса, деятельности коммерческих предприятий и рекламных учреждений и т.д., то есть, направлены на достижение иных целей.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям» не являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [2,3]. Данные услуги относятся к научно-исследовательским и технологическим областям (включая промышленный анализ), то есть, направлены на достижение иных целей.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 и сопутствующих им услуг 44 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 05, услуг 44 классов МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении указанных выше услуг 35, 42 классов МКТУ коллегия палаты по патентным спорам не находит противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, а также, как было проанализировано выше, требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 01.09.2014, отменить решение Роспатента от 29.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013716009.