

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), рассмотрела возражение от 27.01.2012, поданное компанией Zentiva, k.s., Республика Чехия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.10.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030794, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака по международной регистрации №1030794 с конвенционным приоритетом от 21.07.2009 произведена 09.12.2009 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №1030794 представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «RIZAGREN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 25.10.2011 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в регистрации №1030794, ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что знак по международной регистрации №1030794 сходен до степени смешения с ранее

зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «РИЗОАГРИН» по свидетельству №376407 [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 27.01.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение «RIZAGREN» и противопоставленный товарный знак «РИЗОАГРИН»[1] отличаются фонетически, так как заявленное обозначение произносится с ударением на последний слог, приходящимся на букву «Е», а противопоставленный знак – с ударением на последний слог, приходящимся на букву «И» и, кроме того, имеют разное количество слогов (3 и 4), разный состав гласных и согласных звуков;

- знаки производят различное зрительное впечатление на потребителя за счет использования букв разных алфавитов;

- заявленное обозначение служит для маркировки фармацевтического препарата, содержащего активнодействующее вещество «ризатриптан»(rizatriptan) (отсюда взята первая часть обозначения - RIZA), и предназначенного для лечения головных болей различного происхождения, в том числе мигреней (отсюда взята вторая часть названия – GREN, от чешского migrena);

- противопоставленным товарным знаком «РИЗОАГРИН» маркируются препараты сельскохозяйственного назначения, а именно: микробиологический препарат, предназначенный для повышения урожайности и качества яровых и озимых зерновых культур, который производится при ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии;

- совершенно очевидно, что правообладатель товарного знака [1] не занимается производством фармацевтической продукции для людей, и, следовательно, отсутствует возможность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте;

- кроме того, заявитель ограничил первоначально заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ следующим образом: «фармацевтические препараты, содержащие

активное вещество ризатриптан, для лечения головных болей и мигреней, доступные только по рецепту врача»;

- с учетом проведенного ограничения перечня товаров следует признать товары сравниваемых перечней неоднородными ввиду их различного назначения и применения;

- резюмируя изложенное, можно констатировать тот факт, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030794 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (21.07.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1030794 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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 представляет собой словесный элемент «RIZAGREN», не имеющий смыслового значения и выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному знаку основано на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака «РИЗОАГРИН» [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ словесных обозначений «RIZAGREN» и «РИЗОАГРИН» показал следующее.

Несмотря на разное количество слогов (3 и 4) и разный состав гласных звуков (И-А-Е/И-О-А-И), сопоставляемые знаки можно признать сходными по фонетическому признаку сходства.

Вместе с тем, использование при выполнении сравниваемых знаков букв разных алфавитов (латинского и русского) приводит к различному восприятию обозначений потребителем, что позволяет признать их несходными визуально.

Несмотря на фантазийный характер сравниваемых обозначений и отсутствие у них смысловых значений, знаки можно признать несходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений, так как они вызывают разные ассоциации с точки зрения заложенного в них смысла. Обусловлено это тем, что начальная часть заявленного обозначения **RIZA-** указывает на

активнодействующее вещество **Rizatriptan**, предназначенное для купирования приступов мигрени, вторая часть –**GREN** указывает на назначение препарата (для лечения мигрени). Противопоставленное обозначение содержит часть **РИЗО-** от названия вида клубеньковых бактерий **Rhizobium** и часть **АГРИН**, которая ассоциируется с сельским хозяйством (агрономия – комплекс наук о возделывании сельскохозяйственных культур). Подтверждением того, что обозначение «РИЗОАГРИН» имеет отношение к сельскому хозяйству, является тот факт, что указанным обозначением маркируется микробиологический препарат сельскохозяйственного назначения для повышения урожайности и качества зерновых культур, который используется при предпосевной обработке семян (см. Интернет-сайты, например, <http://uralregion.com/rizoagrin>; <http://www.ekosspb.ru/>).

С учетом того, что заявленное обозначение предназначено для маркировки фармацевтических препаратов, содержащих активное вещество ризатриптан, для лечения головных болей и мигреней, доступных только по рецепту врача, а противопоставленный товарный знак используется для маркировки бактериального препарата для сельского хозяйства, принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю отсутствует. При этом коллегией было принято во внимание, что указанные товары относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, а также разные условия сбыта товаров.

В связи с тем, что перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030794, был ограничен фармацевтическими препаратами для лечения головных болей и мигреней, а перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], не содержит препаратов для лечения головной боли и общей родовой позиции «фармацевтические препараты», у коллегии отсутствуют основания для признания сравниваемых знаков сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.01.2012, отменить решение Роспатента от 25.10.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030794 в отношении всех товаров, указанных в регистрации.