

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 19.07.2013, поданное ООО «Гомеопатическая фармация», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700634, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012700634 с приоритетом от 13.01.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «МАЗЬ ФЛЕМИНГА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «мази для фармацевтических целей, в том числе мази гомеопатические».

Решением Роспатента от 19.06.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012700634. 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 тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками: «ФЛЕМИНГ» по свидетельству №436330 с приоритетом от 21.05.2010 – (1) и «FLEMING» по свидетельству №437642 с

приоритетом от 20.05.2010 – (2), ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.07.2013 и дополнение к нему, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя следующими доводами:

- заявленное обозначение «МАЗЬ ФЛЕМИНГА», представляющее собой неделимое словосочетание, и противопоставленные знаки «ФЛЕМИНГ» и «FLEMING» не являются сходными до степени смешения, так как сравниваемые обозначения имеют разное фонетическое восприятие и производят разное общее зрительное впечатление, а также порождают разные смысловые образы;

- заявитель, использующий обозначение «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» в отношении товаров 05 класса МКТУ более 10 лет, обратился в Палату по патентным спорам с возражениями от 20.02.2012 против предоставления правовой охраны указанным противопоставленным товарным знакам. Возражения были мотивированы несоответствием данных товарных знаков требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как являются сходными со ставшим известным на территории Российской Федерации обозначением «МАЗЬ ФЛЕМИНГА», используемым заявителем в отношении мазей более 10 лет;

- решениями Роспатента от 31.08.2012 заявителю было отказано в удовлетворении данных возражений, а в заключениях коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражений сделан вывод об отсутствии сходства у сравниваемых обозначений «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» – «ФЛЕМИНГ» – «FLEMING»;

- кроме того, для легального использования обозначения в отношении лекарственных средств, данное средство было зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств. Производителем лекарственного средства «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» в данном реестре указан только заявитель и только заявитель является официальным и правомерным производителем;

- заявитель отмечает, что рекомендация по присвоению мази наименования «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» была дана Фармакологическим комитетом Министерства

Здравоохранения в 2000 году. Обозначение «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» приобрело различительную способность и ассоциируется исключительно с ее фактическим и юридическим производителем — ООО «Гомеопатическая фармация». В отношении изобретателя мази, чье имя она обрела впоследствии, Флемминга Федора Карловича, умершего 20 декабря 1894 года в Петербурге, заявитель отмечает, что ввиду давности лет установить существующих наследников не представляется возможным.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.06.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012700634 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

- копии Решений Роспатента от 31.08.2012 по товарным знакам №437642 и 436330 – [1];
- копия Выписки из протокола заседания комиссии по инструкции и номенклатуре ФК №25 от 30.06.2000 – [2];
- копия письма Министерства здравоохранения Российской Федерации. Фармакологический комитет – [3];
- распечатки из Государственного реестра лекарственных средств за 2004, 2006, 2009 – [4];
- сведения из сети Интернет – [5].

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

С учетом даты (13.01.2012) поступления заявки №2012700634 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

Рассматриваемое обозначение «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «мази для фармацевтических целей, в том числе мази гомеопатические».

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки: «ФЛЕМИНГ» по свидетельству №436330 – (1) и «FLEMING» по свидетельству №437642 – (2).

Противопоставленные товарные знак (1, 2) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 01, 05, 16, 31 классов МКТУ.

Сравнительный анализ обозначений «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» – «ФЛЕМИНГ» – «FLEMING» показал, что они различаются фонетической и визуальной длиной (имеют разное количество слов, слогов, звуков и букв), составом звуков и букв, в том числе начальных и конечных. В силу указанного эти обозначения имеют разное фонетическое восприятие и производят разное общее зрительное впечатление.

Слово «Флеминг» («Fleming») является одной из самых популярных английских фамилий (см. Интернет-сайт «<http://www.homeenglish.ru>»).

Самыми известными людьми с такой фамилией являются: Ян Ланкастер Флеминг (Ian Lancaster Fleming) (1908 – 1964) – английский писатель, автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде; Александр Флеминг (Alexander Fleming) (1881 – 1955) – английский бактериолог, удостоенный в 1945 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие антибиотика пенициллина; Пауль Флеминг (Paul Fleming) (1609

– 1640) – немецкий поэт, врач по образованию, один из наиболее выдающихся лириков немецкого барокко; Джон Амброс Флеминг (John Ambrose Fleming) (1849 – 1945) – английский ученый в области радиотехники и электротехники, член Лондонского королевского общества; Флеминг – известный с 14 века шведский дворянский род, ведущий свое начало из Фландрии (в частности, Эрик-Иоахимсон – правитель Финляндии при Густаве I Вазе) (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»).

Кроме того, слово «Fleming» в переводе с английского языка означает «фламандец» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Фламандцы – это народ германской языковой группы, коренное население Бельгии, наряду с романоязычными валлонами (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»).

В свою очередь, «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» представляет собой словосочетание, в котором слова связаны грамматически и семантически.

Кроме того, из представленных заявителем документов (приложенных к возражению и находящихся в деле заявки) следует, что название «МАЗЬ ФЛЕМИНГА» применительно к товарам «мази» используется более ста лет. В данном случае, наименование «Флеминг» в отношении лекарственной формы используется заявителем в честь гомеопата Фредерика Карловича Флеминга. Данный препарат прошел регистрацию в Государственном реестре лекарственных средств (регистрация №000727/01-2001 от 19.10.01 производитель ООО «Гомеопатическая фармация»). Представленные материалы свидетельствуют, что единственным производителем лекарственного средства является ООО «Гомеопатическая фармация».

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства у сравниваемых обозначений также и по семантическому критерию сходства обозначений, поскольку они порождают разные смысловые образы.

В связи вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения. Отсутствие сходства исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Следует также отметить, что заявитель предпринял действия, направленные на поиск наследников. Однако они не дали результата.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2012700634 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражения от 19.07.2013, отменить решение Роспатента от 19.06.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012700634.