

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 11.10.2011, поданное Берлин-Хеми АГ, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009731535/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009731535/50 с приоритетом от 07.12.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «КардоМакс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 07.07.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2009731535/50. 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 товарным знаком «Кардиомакс Cardiomaks», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (свидетельство №266710, приоритет от 14.11.2000).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.10.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 207.07.2011, аргументируя следующими доводами:

- заявитель подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Кардиомакс Cardiomaks» по свидетельству №266710 в отношении всех товаров и услуг, перечисленных в свидетельстве;

- решением Роспатента от 02.09.2011 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ, а именно: «ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей»;

- таким образом, по мнению заявителя, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «Кардиомакс Cardiomaks» в отношении товаров «ветеринарные препараты и диетические вещества для медицинских целей» позволяет зарегистрировать товарный знак «КардоМакс» по заявке №2009731535 для товаров «медикаменты и диетические вещества для медицинских целей», поскольку товары «фармацевтические препараты», в отношении которых сохранена правовая охрана по товарному знаку №266710, не являются однородными товарам «медикаменты; диетические вещества для медицинских целей» в силу их различного целевого назначения и области применения;

- на основании информации, полученной из сети Интернет (см. Slovari, Yandex), «фармацевтические препараты» используются для приготовления, обработки и хранения лекарственных средств, «медикаменты» являются непосредственно лекарственными средствами, а «диетические вещества для медицинских целей» в принципе не являются лекарственными препаратами, поскольку используются в качестве биологически активных добавок к пище;

- заявитель обращает внимание, что назначение «фармацевтических препаратов» и «медикаментов» различное, поскольку «фармацевтические препараты» в качестве химического сырья предназначены для изготовления лекарственных средств, а «медикаменты» в качестве лекарственных средств как

готовый продукт, непосредственно предназначены для потребителя медикаментов.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.07.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009731535/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ «медикаменты; диетические вещества для медицинских целей».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копию решения Роспатента от 02.09.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №266710.

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

С учетом даты (07.12.2009) поступления заявки №2009731535/50 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.

Заявленное обозначение по заявке №2009731535/50 – [1] представляет собой словесное обозначение «КардоМакс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №266710 [2] представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «Кардиомакс»

и «Cardiomaks», выполненных в две строки одно под другим стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Следует отметить, что новое лекарственное средство получает одновременно русское и латинское названия, которые являются взаимозаменяемыми. Очевидно, что элемент «Cardiomaks» представляет собой транслитерацию буквами английского алфавита слова «Кардиомакс», в связи с чем является его эквивалентом.

Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «КардоМакс» - Кардиомакс» - «Cardiomaks» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных [кард-] - [card-] и конечных [-омакс] - [-omaks] частей. При этом наличие буквы [и/i] в противопоставленном знаке [2] не придает знаку достаточной различительной способности.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Исполнение сравниваемых словесных элементов стандартным шрифтом и словесных элементов «КардоМакс» - Кардиомакс» в обозначениях [1] и [2] буквами русского алфавита усиливает сходство словесных обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства. Сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Согласно материалам возражения от 11.10.2011 заявителем не оспаривается решение Роспатента от 07.07.2011 об отказе в регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», в этой связи анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров «медикаменты; диетические вещества для медицинских целей».

Сравнение товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно сведениям из сети Интернет (<http://www.gramota.ru/>) фармацевтические препараты – это лекарство; медикаменты – это лечебные средства, лекарства; диетические вещества для медицинских целей – продукты, предназначенные для лечебного и профилактического питания.

В соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с изменениями от 27 июля, 11 октября, 29 ноября 2010) лекарственные средства – это вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного) лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

В этой связи сопоставляемые товары «медикаменты; диетические вещества для медицинских целей» заявленного перечня и товары «фармацевтические препараты», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [2], соотносятся между собой как вид-род, имеют одно назначение, одинаковые условия сбыта, один круг потребителей.

Довод заявителя, что диетические вещества для медицинских целей используются в качестве биологически активных добавок к пище, не может быть признан убедительным, в виду нижеследующего.

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически-активных добавок к пище (БАД)», положениям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе (с изменениями и дополнениями) БАДы не могут использоваться для медицинских целей, реклама БАДов не должна создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают

лечебными свойствами. Вместе с тем диетические вещества для медицинских целей относятся к товарам медицинского назначения.

В этой связи, следует признать, что термины «диетические вещества для медицинских целей» и «биологически активные добавки к пище» являются самостоятельными видами продукции, имеющими различное назначение.

В силу указанного при маркировке обозначениями, содержащими практически тождественные элементы, однородных товаров 05 класса МКТУ возможно возникновение у потребителей представления о производстве этих товаров из одного коммерческого источника.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 07.07.2011.