

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 29.10.2010, поданное ГРИНДЕКС, акционерным обществом, Латвия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389127, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007739437 с приоритетом от 14.12.2007 зарегистрирован 11.09.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №389127 на имя Акционерного общества «ОЛАЙНФАРМ», Латвия (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МИДОЛАТ MIDOLAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении от 29.10.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 389127 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «МИДОЛАТ MIDOLAT» по свидетельству № 389127 сходен до степени смешения со знаками «МИЛДРОНАТ», «MILDRONATE» по свидетельству №199169[1] и по международным регистрациям №№727158 [2], 727093 [3], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, охраняемыми в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и имеющими более ранний приоритет.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных обозначений «МИДОЛАТ» и «МИЛДРОНАТ» обусловлено наличием совпадающих звуков; близостью звуков, составляющих обозначения и расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их расположением; одинаковым числом слогов, тождественным составом гласных и близким составом согласных; совпадением начальных и конечных частей, одинаковым ударением, вхождением всех звуков спорного знака в состав противопоставленных обозначений.

Графическое сходство сравниваемых знаков обусловлено одной манерой выполнения, присутствием в знаках одинакового набора букв, имеющих сходное расположение в составе слов.

Вывод о фонетическом и графическом сходстве сравниваемых знаков подтвержден лингвистическими заключениями, выполненными специалистами Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, приложенными к возражению.

Кроме того, в возражении отмечено, что смешение потребителями лекарственных препаратов, маркированных оспариваемым товарным знаком и противопоставленными знаками, имеет реальное документальное подтверждение.

В возражении приведен анализ однородности товаров 05 класса МКТУ оспариваемой и противопоставленных регистраций и сделан вывод, на основании которого лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №389127 недействительной в отношении части товаров 05 класса МКТУ, за исключением «препаратов для уничтожения вредных животных; препаратов для уничтожения вредных растений».

К возражению приложены материалы, подтверждающие изложенные в нем доводы.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии по рассмотрению данного возражения не принял.

Решением Роспатента от 03.02.2011 было отказано в удовлетворении возражения от 29.10.2010, и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству №389127.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.04.2012 по делу №А40-53948/11-27-438, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного суда от 09.07.2012, вышеуказанное решение Роспатента от 03.02.2011 было признано недействительным.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 29.10.2010 является нерассмотренным, в связи с чем передано на повторное рассмотрение в Палату по патентным спорам.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты 14.12.2007 поступления заявки №2007739437 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МИДОЛАТ MIDOLAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Противопоставленные знаки по свидетельству №199169[1] и по международной регистрации №727158[2] представляют собой словесное обозначение «МИЛДРОНАТ», а знак по международной регистрации №727093 [3] – словесное обозначение «MILDRONATE». Все противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.04.2012 по делу №А40-53948/11-27-438, оставленным в силе постановлением Девятого арбитражного суда от 09.07.2012, в котором дан анализ сходства товарных знаков, было установлено, что товарный знак «МИДОЛАТ MIDOLAT» по свидетельству №389127 ассоциируется в целом с противопоставленными знаками «МИЛДРОНАТ»,

«MILDRONATE» [1] – [3] и сходен с ними до степени смешения, поскольку товары 05 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [3], практически идентичны, либо соотносятся друг с другом как «род-вид», имеют одно назначение, одни условия сбыта, одинаковую ценовую категорию и один круг потребителей.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в удовлетворении возражения от 29.10.2010.

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

удовлетворить возражение от 29.10.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389127 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические ветеринарные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; материалы для зубных слепков и для пломбирования зубов; фунгициды».