

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.11.2015, поданное ООО «ДИАМЕД-фарма», г. Королев (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424173, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009705764 с приоритетом от 23.03.2009 зарегистрирован 30.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №424173 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Республиканского унитарного производственного предприятия «Белмедпрепараты», Республика Беларусь (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МУКОСАТ^{neo}».

В поступившем возражении изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №424173 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ДИАМЕД-фарма», созданная в 2008 году, является ведущим производителем и дистрибьютором лекарственных средств в Российской Федерации и на территории бывшего СССР, имея офисы в России и Республике Беларусь;

- ООО «ДИАМЕД-фарма» является правообладателем товарного знака «МУКОСАТ» по свидетельству №222413 с приоритетом от 11.09.2000, который зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- указанный товарный знак является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «МУКОСАТ^{neo}» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (медицинские препараты);

- в оспариваемом товарном знаке добавление части «нео» к словесному элементу «МУКОСАТ» не придает ему дополнительной различительной способности, поскольку этот элемент переводится с английского и греческого языков как «новый» и в составе товарного знака указывает на то, что это новая вариация старого продукта.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №424173 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №424173 в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении. Однако отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.03.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №424173 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №424173 с приоритетом от 23.03.2009 представляет собой словесное обозначение «МУКОСАТ^{нео}», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Словесный элемент «нео» выполнен более мелким шрифтом, чем слово «МУКОСАТ», и размещен в конце этого слова.

Именно слово «МУКОСАТ» в силу визуального доминирования является основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается ООО «ДИАМЕД-фарма» в отношении товаров 05 класса МКТУ по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №222413 с приоритетом от 11.09.2000, который зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «**МУКОСАТ**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными, поскольку включают фонетически тождественный словесный элемент «МУКОСАТ». То есть противопоставленный

товарный знак полностью входит в состав оспариваемого товарного знака в качестве основного индивидуализирующего элемента.

Оспариваемый товарный знак « **МУКОСАТ^{neo}** » по свидетельству №424173 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, препараты для медицинских целей, ферментативные препараты для медицинских целей, витаминные препараты, биологические и белковые препараты для медицинских целей, химические препараты для медицинских целей, медикаменты, сиропы для фармацевтических целей, бальзамы для медицинских целей, препараты для ухода за кожей фармацевтические; мази для фармацевтических целей, противоревматические обезболивающие, тонизирующие средства (лекарственные препараты); минеральные воды для медицинских целей».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку « **МУКОСАТ** » по свидетельству №222413 предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ совпадают (фармацевтические препараты), либо имеют одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковый круг потребителей и реализуются посредством аптек. В силу изложенного товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, признаны коллегией однородными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №424173 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №222413 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2015, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424173 недействительным полностью.