

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 18.12.2015 возражение компании Берлин-Хеми АГ, Германия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №543212, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака с приоритетом от 01.04.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.05.2015 за №543212 на имя ООО «ГлобалМедФарм», г. Тюмень (далее — правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный

знак  состоит из словесного элемента «Ливесил», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и являющегося фантазийным, слева от которого расположены вертикальные полосы разного цвета и толщины, под словесным элементом расположено изображение растение с цветами. Знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании: рыжий, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, фиолетовый, темно-фиолетовый, светло-фиолетовый, серый, черный, белый.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что регистрация товарного знака по свидетельству №543212 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении идентичных и однородных товаров 05 класса МКТУ со словесными товарными знаками «НИМЕСИЛ» по свидетельству №300590 и «NIMESIL» по свидетельству №178635 [1 - 2], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку словесный элемент «Ливесил» оспариваемого товарного знака фонетически сходен со словесными товарными знаками «НИМЕСИЛ/NIMESIL» на основании одинакового количества слогов и звуков, одинакового числа согласных и гласных звуков, одинакового состава гласных и совпадения последнего слога;

- обозначения отличаются всего двумя согласными звуками, расположенными в начальной части обозначений, а именно сонорными согласными «Л» и «Н» и мягкими согласными «М» и «В» в слабой позиции;

- для товарных знаков, являющихся названиями лекарственных средств, различия между сравниваемыми наименованиями должны составлять три и более букв (см. выдержку из Руководства по экспертизе лекарственных средств, том II, - М.: Гриф и К, 2014, стр.20);

- указанное обусловлено высоким риском медицинских ошибок, связанных с путаницей сходных до степени смешения наименований лекарственных средств, а также тем фактом, что взрослые люди читают не по буквам и слогам, а по словам, и в этом случае текст читается путем просмотра только части слова, остальная часть угадывается (см. распечатку сведений с Интернет-портала по психологии);

- сравниваемые обозначения в целом являются сходными графически и создают похожее зрительное впечатление за счет использования при их выполнении стандартного шрифта, а также букв одного алфавита (в случае товарного знака [1]) и похожего написания букв «Л» и «Н»;

- сопоставляемые словесные элементы не имеют смысловых значений;

- что касается однородности товаров, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, то часть из них является идентичной (фармацевтические препараты), а остальная часть - однородной;

- будучи предназначенными для лечения или профилактики заболеваний и реализующимися через аптечную сеть широкому кругу потребителей, сравниваемые товары относятся к товарам широкого потребления, и вероятность смешения товаров в этом случае выше, а подход при оценке их однородности должен быть строже;

- при идентичности товаров, а также при их однородности, близкой к идентичности, вероятность смешения обозначений в гражданском обороте выше, при этом при оценке недорогостоящих товаров краткосрочного пользования, в особенности фармацевтических препаратов, следует применять более жесткий подход;

- из общедоступных источников известно, что на рынке существует биологически активная добавка (БАД) «Ливесил», который выпускается ООО «Фармакор продакшн», следовательно, регистрация оспариваемого знака на имя правообладателя будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя;

- с учетом того, что под обозначением «Ливесил» выпускается БАД, регистрация оспариваемого знака в отношении фармацевтических препаратов, а также других товаров 05 класса МКТУ, например, «пищевых добавок» может служить причиной введения потребителя в заблуждение;

- регистрация товарного знака в виде этикетки, на которой присутствует только торговое наименование препарата группы лекарственных растительных препаратов, произведенных из одного вида растительного сырья, без указания

основного синонима на русском и латинском языках, может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В возражении изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №543212 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из базы данных ФИПС сведений об оспариваемом товарном знаке [3];
- сведения с сайта компании Берлин-Хеми АГ [4];
- распечатки свидетельств на товарные знаки №№300590, 178635 [5];
- выдержка из учебника «Современный русский язык», М.: Высшая школа, 1964, стр.71-75 [6];
- выдержка из Руководства по экспертизе лекарственных средств, том II, - М.: Гриф и К, 2014, стр. 4, 18-20 [7];
- распечатка сведений с интернет-портала по психологии [8];
- распечатка сведений из сети Интернет сведений о производителе препарата «Ливесил» [9].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый комбинированный товарный знак не является сходным до степени смешения со словесными знаками [1-2], поскольку не ассоциируется с ними в целом;
- указанные словесные элементы не являются сходными фонетически, поскольку они отличаются звучанием первых двух слогов «НИМЕ» и «ЛИВЕ», форманты «-сил» являются слабыми частями обозначений, поскольку часто используются в названиях товаров 05 класса МКТУ;
- в России действует более 200 товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ, словесные элементы которых заканчиваются буквосочетанием «-сил»;

- графически сравниваемые знаки также являются несходными из-за разного общего зрительного впечатления, обусловленного наличием в оспариваемом знаке изобразительных элементов и использования яркой цветовой гаммы в отличие от черно-белых словесных товарных знаков лица, подавшего возражение;

- потребитель не будет введен в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку на упаковке препарата указано, что продукция произведена по заказу правообладателя;

- регистрация товарных знаков в отношении фармацевтических препаратов и пищевых добавок является обычной практикой, что подтверждается сведениями из поисковой системы ФИПС, в частности, товарный знак «НИМЕСИЛ» по свидетельству №300590, на который ссылается лицо, подавшее возражение, зарегистрирован не только в отношении фармацевтических препаратов, но и для диетических веществ для медицинских целей;

- доводы возражения, касающиеся государственного регулирования в части того, как могут называться различные товары медицинского назначения и как должна выглядеть упаковка товара, не связаны с основаниями для отказа в регистрации товарных знаков.

К отзыву приложены:

- скриншоты результатов поисковых запросов в поисковых системах Роспатента и Tmview [10];

- письмо от ООО «Фармакор Продакшн» [11];

- упаковка продукции [12];

- свидетельство о государственной регистрации препарата [13];

- договор поставки №14/02 от 14.02.2014 с приложениями [14].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.04.2014) правовая база для оценки его охраноспособности 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №543212 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из не имеющего смыслового значения словесного элемента «Ливесил», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде вертикально ориентированного прямоугольника оранжевого цвета и вертикального отрезка прямой серого цвета, а в нижней части знака под словесным элементом «Ливесил» расположено изображение фрагмента цветущего растения. Товарный знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ – добавки пищевые; добавки пищевые для животных; препараты химические для фармацевтических целей; препараты биологические для медицинских целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства вспомогательные для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; препараты витаминные; препараты химико-фармацевтические; соли для ванн

для медицинских целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты для ванн лечебные; препараты фармацевтические.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками [1-2], зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**НИМЕСИЛ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты, медикаменты, диетические вещества для медицинских целей.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «**NIMESIL**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Словесный элемент «**Ливесил**» оспариваемого товарного знака и противопоставленные словесные товарные знаки «**НИМЕСИЛ**» и «**NIMESIL**» не являются сходными фонетически, поскольку они отличаются своими начальными частями, которые играют решающую роль при установлении сходства, поскольку именно с начальных позиций начинается восприятие обозначений потребителями. Совпадение конечных частей сравниваемых знаков не оказывает существенного влияния на различие в их фонетическом восприятии. Кроме того, как справедливо замечено правообладателем, совпадающая часть «-сил» относится к формантам, т.е. является часто повторяющимся буквосочетанием в товарных знаках разных правообладателей,

зарегистрированных в отношении однородных товаров (например, Карсил, Клерасил, Офтасил, Трависил, Кедросил, Амоксил, Многосил, Бетусил, Фитосил, Дарсил, Витросил, Гиносил и т.д.). Следовательно, конечная часть «-сил», совпадающая в сравниваемых обозначениях, имеет слабую различительную способность в отличие от оригинальных начальных частей обозначений.

Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства не представляется возможным в связи с тем, что они не имеют смысловых значений в общедоступных словарных источниках информации.

Сравниваемые обозначения отличаются визуально, поскольку знаки [1-2] являются словесными, выполнены в черно-белом цвете стандартным шрифтом заглавными буквами, причем товарный знак [2] выполнен буквами латинского алфавита в отличие от оспариваемого комбинированного товарного знака, выполненного в яркой цветовой гамме, в котором словесный элемент «Ливесил» выполнен буквами кириллицы с заглавной буквы. Кроме того, оспариваемый знак содержит в своем составе изобразительный элемент в виде прямоугольника с линией и фрагмента цветущей растропши, что усиливает отличия сравниваемых обозначений и приводит к разному общему зрительному восприятию обозначений в целом.

Указанные отличия приводят к тому, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки производят разное зрительное впечатление на потребителя и не ассоциируются друг с другом, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

В отношении довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что согласно Руководству по экспертизе лекарственных средств [7] (далее – Руководство) различия между обозначениями, являющимися наименованиями лекарственных средств, должны составлять не менее трех букв, коллегия отмечает следующее.

Указанное Руководство не относится к нормативным документам, на основании которых проводится экспертиза обозначений на тождество и сходство товарных знаков. Приведенная в указанном документе методика проверки наименований на графическое и фонетическое сходство носит рекомендательный характер и касается только названий лекарственных средств. При этом следует отметить, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, а не только лекарственных препаратов, и используется в качестве биологически активной добавки к пище. Кроме того, согласно приложению 1.6.1 документа [7] наименование считается сходным с другим наименованием, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия, что соответствует требованиям, изложенным в пункте 14.4.2 Правил.

В данном случае коллегией было установлено, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, следовательно, маркируемые ими товары не смешиваются в гражданском обороте.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству №543212 недействительным, и товаров, в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-2], показал, что часть товаров (фармацевтические препараты) является идентичной, часть (препараты химические для фармацевтических целей, препараты биологические для медицинских целей; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства вспомогательные для медицинских целей; препараты витаминные; препараты химико-фармацевтические; соли для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные) – однородной, поскольку они относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Что касается остальной части товаров 05 класса МКТУ (добавки пищевые, добавки пищевые для животных, добавки минеральные пищевые, препараты химические для ветеринарных целей), в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №543212

недействительным, то они не являются однородными вышеуказанным товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельств [1-2], поскольку относятся к разным видовым и родовым группам товаров, имеют разное назначение и не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю, поскольку, несмотря на однородность части товаров, они маркируются несходными знаками, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду возможного введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак «Ливесил» не имеет смыслового значения, что подтверждается его отсутствием в общедоступных словарных источниках информации, что свидетельствует о его фантазийном характере.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности, что свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак удовлетворяет требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о том, что потребители будут введены в заблуждение относительно производителя товаров ввиду того, что товар, маркированный оспариваемым знаком, производится не правообладателем, опровергается представленными правообладателем упаковкой продукции и документами [11-14].

В отношении довода о регистрации оспариваемого знака в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, следует отметить, что указанное

также не противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в силу фантазийного характера обозначения «Ливесил».

Ссылка лица, подавшего возражение, на требования к оформлению упаковок товаров медицинского назначения, касается упаковок препарата с наименованием «Расторопша» и не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания указанного товарного знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

От лица, подавшего возражение, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило Особое мнение, мотивированное тем, что для идентичных товаров 05 класса МКТУ, а именно «препаратов фармацевтических», сравниваемые обозначения должны быть признаны сходными до степени смешения.

Указанный довод, относящийся к основаниям для оспаривания по пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса, был рассмотрен и проанализирован коллегией в мотивировочной части заключения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №543212.