

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.10.2015. Данное возражение подано ООО «ГлобалМедФарм», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013739322, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013739322 на регистрацию товарного знака «**ЙОД** онормин» была подана 14.11.2013 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя.

Роспатентом 29.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013739322 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица («Берлин-Хеми АГ», Германия) товарными знаками «ЙОДОМАРИН», «JODOMARIN» по свидетельствам № 201969 [1] и № 219545 [2] (даты приоритета – 06.09.2000 и 18.01.2001, действующих в отношении товаров 05 класса МКТУ).

В заключении экспертизы приведен подробный анализ сходства сравниваемых знаков и однородности товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- графическое сходство, как и семантическое сходство у сравниваемых обозначений отсутствуют. Слова начинаются со слабой части «йод», указывающей на содержание йода в препарате. Часть «нормин» ассоциируется со словом «норма», а часть «марин» не имеет устойчивых ассоциаций, возможно, «морской»;

- с точки зрения фонетики имеются существенные отличия – в словах совпадают только два слога.

Далее в возражении указано, что заявитель предлагает ограничить перечень заявленных товаров товарами 05 класса МКТУ: «добавки пищевые, содержащие йод; добавки минеральные пищевые, содержащие йод». С учетом такого ограничения исключена возможность смешения товаров разных производителей.

Кроме того, приведена информация о пищевой добавке, препарате «ЙОДонормин» (йод в таблетках), продаваемого ООО «Фармаимпекс», находящегося в длительных договорных отношениях с заявителем.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены копии документов (1), представляющих собой материалы, касающиеся производства и реализации биологически активной добавки к пище «Йод в таблетках» («ЙОДонормин»).

На основании изложенного в возражении испрашивается отмена решения Роспатента и регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ: «добавки пищевые, содержащие йод; добавки минеральные пищевые, содержащие йод».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты подачи (14.11.2013) заявки № 2013739322 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**ЙОД**онормин» является комбинированным и представляет собой слово «ЙОДонормин», выполненное разновеликим шрифтом

буквами русского алфавита на фоне прямоугольной плашки с вертикальными полосами. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ: «добавки пищевые, содержащие йод; добавки минеральные пищевые, содержащие йод».

Противопоставленный товарный знак «ЙОДОМАРИН» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

Противопоставленный товарный знак «JODOMARIN» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека».

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «ЙОДонормин», занимающий доминирующее положение и несущий основную индивидуализирующую нагрузку (изобразительная часть обозначения служит фоном для словесного элемента).

Единственными элементами в противопоставленных знаках [1, 2] выступают слова «ЙОДОМАРИН»/«JODOMARIN», являющиеся транслитерацией друг друга.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] позволяет усмотреть, что каждое из обозначений в качестве единственного или несущего основную индивидуализирующую нагрузку элемента содержит фонетически близкие слова «ЙОДонормин»/ «ЙОДОМАРИН»/ «JODOMARIN»: они имеют близкое количество букв/звуков (9/10 букв), близкие составы согласных и гласных звуков и тождественные начальную и конечную части,

что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что оба знака не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными. При этом целесообразно отметить, что, несмотря на отсутствие семантики у сравниваемых обозначений, все слова начинаются с элемента «ЙОД» (в заявленном обозначении данный элемент выделен крупным шрифтом), в связи с чем сравниваемые слова в сознании потребителя в отношении товаров, относящихся к фармацевтическим и лекарственным препаратам, диетическим веществам и добавкам пищевым, будут вызывать сходные ассоциации.

Здесь следует указать, что «ЙОДОМАРИН» широко представлен на российском рынке и позиционируется как биологически активная добавка (в таблетках), корректирующая йододефицитное состояние (компенсирующая недостаток йода в организме) и нормализующая работу щитовидной железы в организме человека. При этом, согласно представленному заявителем макету упаковки [см. материалы (1)] препарата «ЙОДонормин» (йод в таблетках), данный препарат является биологически активной добавкой и предназначен для профилактики дефицита йода. Изложенное усиливает вывод о подобии заложенных в сравниваемых обозначениях понятий и идей.

С точки зрения графического критерия, сопоставляемые знаки имеют отличия, однако стандартность используемых шрифтов, тождественность начертания букв в разных алфавитах (O, A, M) сближает визуальное восприятие знаков.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства.

Коллегией было принято во внимание, что маркировка лекарственных средств напрямую связана с процессом обращения лекарственных средств. Федеральным органом исполнительной власти, к ведению которого отнесено координирование деятельности в области производства и реализации лекарственных средств, является

Министерство здравоохранения Российской Федерации. В рамках возложенных на Министерство здравоохранения РФ функций им 10.10.2005 были утверждены Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств. Данные рекомендации содержат общее правило о том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. В рассматриваемом случае различие между сравниваемыми словами заключается в добавлении буквы «Н» и замене буквы «О» на парную ей «А».

Кроме того, целесообразно указать, что форманта «НОРМ-» является слабой в отношении товаров, относящихся к 05 классу МКТУ. К данному выводу позволяют прийти информационные источники (в том числе, базы данных Роспатента, сеть Интернет), в гражданском обороте имеется несколько десятков зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих различным хозяйствующим субъектам. А согласно классификации признаков и значений словообразовательных элементов, употребляемых в торговых названиях лекарственных средств, приведенной в статье «Товароведческая информация в наименованиях лекарственных средств» («Экономический вестник фармации», 2002, № 2), в названиях препаратов используются характерные элементы, указывающие на фармакологические и фармакотерапевтические свойства лекарственного средства: stat- (от statis – способный останавливать, греч. стояние, поза), norm- (от norma – лат. норма, мера, правило), regul- (регулирующее действие).

Коллегия отмечает, что товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, однородны, поскольку представляют собой фармацевтические и лекарственные препараты, диетические вещества для медицинских целей и добавки пищевые (добавки минеральные пищевые), т.е. соотносятся как род/вид, имеют близкие условия реализации, одинаковый круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-2] и однородность проанализированных товаров 05 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом, в связи с чем соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2015, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2015.