

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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 12.05.2014, поданное ООО «ЛЭНС-Фарм», Московская область, пос. Горки-Х (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2011741222 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному словесному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 15.12.2011 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАВЕРЕКС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 07.08.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011741222 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ;
- в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ («фармацевтические препараты; пищевые добавки для медицинских целей») заявленное обозначение «МАВЕРЕКС» [1] сходно со знаком «MOVARYX», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen», Германия по международной регистрации № 718428 (конвенционный приоритет от 20.01.1999) [2];

- при определении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] экспертизой принято во внимание фонетическое сходство, обусловленное близостью состава гласных и тождеством согласных звуков при одинаковом их количестве и порядке расположения в словах;

- отсутствие смыслового значения у заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] усиливает возможность их смешения при звуковом воспроизведении и восприятии.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 12.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [2];

- фонетические различия сравниваемых обозначений заключаются в том, что противопоставленный знак [2] имеет неоднозначное произношение: «МОВАРИКС» или «МОВЭЙРИКС», в то время как заявленное обозначение [1] однозначно произносится как «МАВЕРЕКС», при этом ударным может быть любой слог;

- графические отличия сравниваемых обозначений [1] и [2] заключаются в использовании при их написании разного алфавита (латинский [2] и русский [1] соответственно), при этом наблюдается совпадение только первой буквы «М-», все остальные буквы - отличны;

- визуальные отличия сравниваемых обозначений [1] и [2] также обусловлены характерными для латинского алфавита и не имеющимися в кириллическом написании буквами «V», «R», «Y»;

- поскольку заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] самостоятельным смысловым значением не обладают, они не могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений;
- товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; пищевые добавки для медицинских целей» обозначения [1] не являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации противопоставленного знака [2];
- товар 05 класса МКТУ «пищевые добавки для медицинских целей» обозначения [1] и товары «лекарственные средства для продажи только по рецептам» противопоставленного знака [2] не однородны, поскольку продажа пищевых добавок никогда не осуществляется по рецептам и по своей природе они не являются лекарственными средствами;
- на российском рынке отсутствуют препараты 05 класса МКТУ, маркированные противопоставленным знаком [2], в связи с чем, риск возникновения смешения сравниваемых обозначений [1] и [2] потребителем отсутствует.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента от 07.08.2013 и регистрации товарного знака по заявке № 2011741222 в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 12.05.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (15.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2011741222 представляет собой словесное обозначение «МАВЕРЕКС» [1], выполненное заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 718428 с конвенционным приоритетом от 20.01.1999 (срок действия регистрации продлен до 20.07.2019) представляет собой словесное обозначение «MOVARYX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «médicaments (uniquement disponibles sur ordonnance), à savoir vasodilatateurs coronariens et produits de traitement des maladies respiratoires et

cancéreuses» («лекарства, доступные только по рецепту, а именно, коронарные вазодилататоры и продукты для лечения заболеваний органов дыхания и рака»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал что, несмотря на близость составляющих их согласных звуков [М-В-Р-К-С] [1] - «М-V-R-X» [2], они фонетически отличаются за счет существенной разницы состава гласных звуков, составляющих сравниваемые обозначения: «МАВЕРЕКС» [-А-Е-Е-] [1] - «MOVARYX» [-О-АЙ-И] [2].

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал, что графически заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] отличны, вследствие разного общего зрительного впечатления, формируемого благодаря использованию при их написании букв разного алфавита: русский [1] и латинский [2].

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых элементов «МАВЕРЕКС» и «MOVARYX».

Кроме того, согласно методическим рекомендациям «Рациональный выбор названий лекарственных средств. Методические рекомендации» (утв. МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ 10.10.2005) при проверке заявленных лекарственных названий на фонетическое сходство «общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании». Так, сравниваемые обозначения [1] и [2] отличаются как минимум тремя буквами, формирующими гласные звуки, что приводит к различному восприятию обозначений [1] и [2], предназначенных для маркировки товаров 05 класса МКТУ, в том числе лекарственных средств.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 05 класса МКТУ («фармацевтические препараты; пищевые добавки для медицинских целей»), в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака [2]. Сравнимые товары 05 класса МКТУ относятся к одному и тому же видовому понятию (лекарственные средства, за исключением позиции «пищевые добавки для медицинских целей»), имеют общий сегмент рынка (рынок фармацевтической продукции), круг потребителей, назначение (для лечения/профилактики), условия сбыта (аптечная сеть). Довод заявителя в части неоднородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки для медицинских целей» обозначения [1] и «лекарственные средства для продажи только по рецептам» противопоставленного знака [2] нельзя признать убедительным. По своему назначению данные товары ориентированы на достижение одинаковых медицинских целей: противостояние болезням, их профилактика; могут иметь одинаковое исходное сырье при их производстве и способы их получения и реализации, что позволяет признать их однородными. Пищевые добавки для медицинских целей, не являясь лекарствами, органически дополняют их, и можно предположить, что лекарственные препараты и пищевые добавки происходят из одного источника. Конкретизация товаров 05 класса МКТУ знака [2] «...для продажи только по рецептам» предполагает один из способов их реализации в аптечной сети.

Однако, учитывая отсутствие сходства, однородные товары 05 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми обозначением [1] и знаком [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности товаров 05 класса МКТУ одному производителю.

На заседании коллегии заявителем была также приведена информация о том, что противопоставленный знак [2] в настоящее время не используется на территории Российской Федерации. В связи с чем, заявителем было подано в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны

противопоставленного знака [2] в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации. Указанный довод не может быть учтен при рассмотрении настоящего возражения от 12.05.2014 в силу незавершенного судопроизводства по данному вопросу.

Таким образом, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, палата по патентным спорам считает ошибочным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.05.2014, изменить решение Роспатента от 07.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011741222.