

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 24.03.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕНТЕН», Болгария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019709272, при этом установлено следующее.

Обозначение «**Дорзопрост**» по заявке № 2019709272, поданной 04.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 27.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019709272 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении иных заявленных услуг 35 класса МКТУ (*аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческим потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в*

рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) и всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2019709272 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства до степени смешения заявленного обозначения и словесного товарного знака « **ДОКСАПРОСТ** » по свидетельству № 245277 (приоритет от

06.12.2002), зарегистрированного ранее на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2019. Доводы возражения сводятся к следующему:

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 245277 (Свисс Фарма Интернешнл АГ) было достигнуто соглашение, в рамках которого последний предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию на имя заявителя товарного знака «Дорзопрост» по заявке № 2019709272 в отношении всех товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в заявке;

- обозначение «Дорзопрост» по заявке № 2019709272 и противопоставленный знак «Доксапрост» (свидетельство № 245277) не тождественны, имеют фонетические и визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком;

- отсутствуют сведения не только о широкой известности среди потребителей противопоставленного товарного знака, но и о наличии свидетельства о государственной регистрации лекарственного препарата «ДОКСАПРОСТ», на основании которого был бы возможен коммерческий оборот лекарственного средства;

- в соответствии с положением Методических рекомендаций рационального выбора названий лекарственных средств (утв. Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005) постулируется общее правило, по которому при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019709272 в отношении всех заявленных товаров и услуг 05,35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений о заявке № 2019709272;
- (2) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 245277
- (3) копия решения Роспатента от 27.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019709272;
- (4) оригинал письма-согласия от Свисс Фарма Интернешнл АГ от 17.02.2020;
- (5) выдержка из Методических рекомендаций выбора названий лекарственных средств.

Изучив материалы дела и рассмотрев, с учетом просьбы заявителя, доводы возражения в его отсутствие, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.03.2019) подачи заявки № 2019709272 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**Дорзопрост**» по заявке № 2019709272 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по заявке № 2019709272 испрашивается в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Оспариваемым решением Роспатента отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «**ДОКСАПРОСТ**» по свидетельству № 245277 (приоритет от 06.12.2002) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«фармацевтические препараты»*.

Заявитель в своем возражении не оспаривает правомерность противопоставления товарного знака по свидетельству № 245277. Однако указывает на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правообладателем противопоставленного товарного знака предоставлено письменное согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2019709272 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг. Данное согласие в оригинале представлено заявителем вместе с возражением (4).

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют фонетические и визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Сведения о государственной регистрации лекарственного препарата «ДОКСАПРОСТ» в Реестре лекарственных средств отсутствуют.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегия не усматривает оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2019709272 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2020, изменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019709272.