

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2021, поданное компанией «ОРИОН КОРПОРЕЙШН», Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020715108 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «MENOVAG» по заявке №2020715108, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.07.2021 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком «  » по международной регистрации №1359452 с приоритетом от 12.01.2017, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Правообладателем знака является компания "NINGBO MENOVO PHARMACEUTICAL CO., LTD.", Китай.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему знак не ассоциируются друг с другом в целом, а, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- противопоставленный знак по международной регистрации №1359452 является комбинированным, выполнен в оригинальной графической манере, у второй и третьей букв отсутствуют вертикальные линии, что значительно затрудняет прочтение словесного элемента (3 горизонтальные линии после первой буквы М воспринимаются как графический элемент, а не как буква). Оригинальное исполнение словесного элемента приводит к возможности неоднозначной трактовки не только с точки зрения визуального, но и фонетического и семантического восприятия;

- существует несколько вариантов прочтения оригинально исполненного слова: сочетание буквы «М», изобразительного элемента и словесного элемента «NOVO» [ЭМ НОВО]; сочетания буквы «М», изобразительного элемента и словесного элемента «VOVO» [ЭМ ВОВО];

- фонетический анализ показывает, что сравниваемые обозначения отличаются по количеству и составу букв и слогов (ME-NO-VAG - ME-NO-VO). Заявленное обозначение заканчивается на закрытый слог [-VAG], противопоставленный товарный знак заканчивается на открытый слог [-VO], отличающийся слог «-VAG» в заявленном обозначении является ударным («MENOVAG»), в противопоставленном товарном знаке логическое ударение падает на второй слог -

ME-NO-VO, ударный гласный - О. при этом, обозначения «MENOVAG» и «M NOVO» отличаются тремя буквами, обозначения «MENOVAG» - «M VOVO» отличаются четырьмя буквами;

- так как противопоставленный товарный знак состоит из буквы «М», изобразительного элемента и изобретенного слова «NOVO/VOVO», то, по мнению заявителя, анализировать следует пары: «MENOVAG» - «NOVO» отличаются четырьмя буквами, «MENOVAG» - «VOVO» отличаются пятью буквами;

- таким образом, фонетическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным ему знаком отсутствует;

- сравниваемые обозначения производят разное визуальное впечатление, так как заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, тогда как противопоставленный знак представляет собой оригинальную графическую композицию;

- заявленное обозначение и противопоставленный ему знак отличаются по длине, количеству и рисунку букв, цвету – черный шрифт заявленного обозначения и серый зарегистрированного знака по международной регистрации №1359452, наличию рамки оригинальной формы, поэтому, по мнению заявителя, можно утверждать, что первое впечатление, производимое обозначениями также различно;

- по сведениям, выявленным в открытых источниках препарат «MENOVAG» предназначен для лечения атрофии влагалища из-за дефицита эстрогена у женщин в постменопаузе, он содержит эстрадиол в качестве активного вещества и вводится интравагинально. Таким образом, составные части заявленного обозначения имеют следующую, понятную потребителю семантику: «MENO» – относящийся менструальному циклу, для лечения в период менопаузы, «VAG» - для интервагинального применения;

- противопоставленный знак (все три варианта прочтения) не несет какой-либо понятной российскому потребителю семантики, поэтому будет восприниматься как изобретенное слово, не несущее какого-либо смыслового значения. Таким образом, заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного знака, вызывает

определенные ассоциации, следовательно сравниваемые обозначения несходны по семантическому критерию сходства;

- заявитель ограничивает перечень товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению следующими товарами: «препараты фармацевтические для человека, а именно эстрогенные препараты для лечения атрофии влагалища в период постменопаузы». Упомянутые виды товаров не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака в силу того, что заявленные товары имеют узкую направленность - используется для маркировки препарата, предназначенного для лечения атрофии влагалища из-за дефицита эстрогена у женщин в постменопаузе;

- препараты для лечения, нормализация менструального цикла, симптомов менопаузы предназначены исключительно для женщин, прописываются специалистами – гинекологами для устранения конкретных симптомов, подобные препараты не представлены на витринах или в открытом доступе, а, значит, заявленные товары и фармацевтические товары, приведенные в перечне зарегистрированного товарного знака, отличаются по назначению, кругу потребителей (в случае заявленного обозначения – только женщины определенной возрастной группы, с определенными симптомами), совместная встречаемость в аптеках исключена, отпускаются провизорами, информированными о назначении препаратов (структура образования словесного обозначения «MENOVAG» является дополнительной подсказкой и семантика слова легко считывается аптечными работниками), стоимость препаратов достаточно высока, что исключает вероятность спонтанной покупки, поэтому сравниваемые товары однородными не являются.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для человека, а именно эстрогенные препараты для лечения атрофии влагалища в период постменопаузы».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.03.2020) поступления заявки №2020715108 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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

слов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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.

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 «MENOVAG» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал отсутствие

семантических значений у словесного элемента «MENOVAG». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ: «препараты фармацевтические для человека, а именно эстрогенные препараты для лечения атрофии влагалища в период постменопаузы».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был



противопоставлен комбинированный знак «», правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» противопоставленного знака представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для человека, а именно эстрогенные препараты для лечения атрофии влагалища в период постменопаузы», что, очевидно, свидетельствует об их однородности. При этом, корректировка заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ путем указания на назначение не опровергает изложенного выше вывод об однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ, их соотнесении между собой как «род-вид».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Заявленное обозначение «MENOVAG» прочитывается как «меноваг».

Коллегия усматривает, что противопоставленный знак



«», несмотря на оригинальную графику, имеет прочтение «меново». Так, правая вертикальная линия в букве «М» в совокупности с помещенными слева тремя горизонтальными линиями образуют букву «Е» - «».

Упомянутое сочетание линий по своей внешней форме воспроизводит в целом очертания именно этой буквы («Е») и в составе данного слова воспринимается исключительно в качестве соответствующей определенной буквы латинского алфавита. При этом, коллегия не может согласиться с доводами заявителя о том, то

элемент «» прочитывается как латинская буква «V». Так, упомянутая буква имеет иное начертание, а именно две линии, симметрично помещенные под углом друг к другу, как она представлена в самом противопоставленном знаке в конечной позиции перед буквой «О», а именно - «». По мнению коллегии, наиболее

вероятно, что вышеприведенный элемент знака «» будет восприниматься в качестве латинской буквы «N», где левая вертикальная линия выполнена оригинальным образом и образована тремя предшествующими отрезками «».

Таким образом, оригинальное графическое исполнение не создает сложности в прочтении противопоставленного знака именно в качестве словесного элемента «меново». В этой связи довод заявителя о неоднозначности восприятия шрифтовых единиц противопоставленного товарного знака из-за высокой степени их стилизации представляется неубедительным. Никаких затруднений при прочтении в противопоставленном знаке слова «MENOVO» не возникает.

Более того, вывод о том, что в состав противопоставленного знака именно слова «MENOVO» подтверждается включением данного слова в состав наименования заявителя «NINGBO *MENOVO* PHARMACEUTICAL CO., LTD.»

С точки зрения фонетики словесные элементы «MENOVAG» и «MENOVO» характеризуются близким звучанием, обусловленным совпадением пяти звуков (м, е, н, о, в), расположенных в начале слов в одинаковой последовательности. Таким образом, в сравниваемых словесных элементах тождественными являются пять начальных звуков, различие имеется в конечных частях сравниваемых слов, однако, сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков, тогда как внимание к окончанию слова снижено.

Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых словесных элементов «MENOVAG» и «MENOVO».

В возражении указывается, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию, поскольку в оспариваемом и противопоставленных знаках ударение падает на разные слоги и буквы («меновАг» и «менОво»). Однако, указанные словесные элементы отсутствуют в словарях и, следовательно, ударение в них не фиксировано, в связи с чем соответствующий довод следует признать неубедительным.

В отношении графического критерия сходства было установлено следующее. Словесные элементы «MENOVAG» и «MENOVO» исполнены буквами латинского алфавита, написание большинства букв совпадает – M, N, O, V, то есть сравниваемые словесные элементы характеризуются близким графическим исполнением. Следует согласиться с заявителем в том, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак имеют отдельные графические отличия, заключающиеся в оригинальной графической проработке словесного элемента «MENOVO» противопоставленного знака, а также в наличии в его составе дополнительных изобразительных элементов и т.д. Вместе с тем, указанные различия не способны снять высокого фонетического сходства сравниваемых словесных элементов и привести к кардинально различному восприятию знаков в целом.

Согласно словарям основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) словесные элементы «MENOVAG» и «MENOVO» не имеют лексических значений, в связи с чем невозможно провести сравнение по смысловому критерию сходства. Заявителем приводится довод о том, что заявленное обозначение образовано путем соединения элементов «MENO» – относящийся менструальному циклу, для лечения в период менопаузы, «VAG» - для интервагинального применения и, таким образом, заявленное обозначение, в отличие от противопоставленного знака, вызывает определенные ассоциации. Вместе с тем, элемент «MENOVAG» выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами, без применения цвета, в связи с чем разделение его на части необоснованно. Более того, приведенная заявителем

информация о семантическом значении формант «MENO» и «VAG» не является очевидной и маловероятно, что среднему российскому потребителю известны эти значения.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак ассоциируются с друг с другом в целом, что было установлено на основе близкого звучания словесных элементов «MENOVAG» и «MENOVO», несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, а также при сниженном значении семантического и графического факторов восприятия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в силу его сходства до степени смешения с противопоставленным знаком. Таким образом, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента.

В возражении указывается на то, что правообладатель противопоставленного



знака использует обозначение «» в качестве указания на наименование компании заявителя. Кроме того, указано, что потребителю известно, что наименование препаратов указывается на упаковке только стандартным шрифтом, поэтому вероятность восприятия противопоставленного знака в качестве наименования препарата полностью отсутствует. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливается тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован

противопоставленный знак, а не фактическая маркировка предлагаемых к продаже товаров.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2021.