

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 30.12.2021 возражение, поданное Мерк КГаА, Германия (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569070, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1569070 с конвенционными приоритетами от 30.07.2020 и 05.08.2020 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ на имя NURAY CHEMICALS PRIVATE LIMITED, Индия (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «MEL FOLIN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.12.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что

правовая охрана указанному знаку предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Мерк КГаА является владельцем действующих на территории Российской Федерации знаков «Metafolin» по международной регистрации № 717715, приоритет от 20.07.2005 [1] и «МЕТАФОЛИН» по международной регистрации №1031658, приоритет от 28.07.2009 [2], правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 01 и 05 классов МКТУ;

- оспариваемый знак сходен до степени смешения с указанными знаками на основании их фонетического сходства, а также графического сходства со знаком [1];

- фонетическое сходство знаков Metafolin/МЕТАФОЛИН [метафолин] со знаком MEL FOLIN [мелфолин] обусловлено: (1) близкое число слогов - [ме-та-фо-лин] - [мел-фо-лин], (2) тождество местоположения ударения - [метафол'ин] - [мелфол'ин] (ударения падают на последние слоги), (3) тождество большинства звуков, формирующих составы рассматриваемых товарных знаков -[метафолин] - [мелфолин]. (4) большинство звуков расположены одинаково по отношению друг к другу - [метафолин] -[мелфолин]. (5) большинство звуков расположены в аналогичной последовательности - [метафолин] - [мелфолин]. (6) тождество большинства гласных - [метафолин] - [мелфолин], (7) тождество большинства согласных - [метафолин] - [мелфолин];

- с учетом того факта, что перечень товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку MEL FOLIN содержит «фармацевтические препараты/изделия», целесообразно отметить, что согласно документу «Рациональный выбор названий лекарственных средств. Методические рекомендации» (утв. Минздравсоцразвития РФ 10.10.2005) (вместе с «Методикой проверки названий на графическое и фонетическое сходство», «Резолюцией 46 всемирной ассамблеи здравоохранения «WHA46.19 непатентованные названия для фармацевтических веществ» от 12.05.1993) «Название считается сходным с другим названием, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство названий может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным). Наиболее распространенные случаи звукового сходства: <...> тождество звучания начальных и конечных частей обозначений и сходство звучания средних частей: пиновит - пиковит; эклин - экалин; <...>. 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». Очевидно, что в рассматриваемом случае имеет место звуковое сходство начальных и конечных частей знаков и различия между ними в целом составляют менее 3-х букв;

- в рассматриваемом случае с точки зрения визуального восприятия сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства, в частности, с учетом использования латинского алфавита и очень близкого сходства большинства букв, формирующих товарные знаки: Metafolin и MEL FOLIN. Таким образом, можно сделать вывод о визуальном сходстве обозначений;

- товары 01 и 05 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам очевидно идентичны;

- компания Мерк КГаА, - старейшая в мире фармацевтическая, химическая и биологическая компания, основанная в 1668 году. В 2018 году состоялось празднование 350-тилетия глобального присутствия компании и 120-тилетия присутствия на российском рынке (см. публикацию с сайта Википедия и брошюру о компании Мерк с сайта О нас — Компания | Мерк Россия (merckgroup.com));

- кроме того, регистрация компанией NURAY CHEMICALS PRIVATE LIMITED товарного знака, сходного до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, на своё имя может расцениваться как акт недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1569070.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение и каких-либо иных материалов не представил.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом дат (30.07.2020 и 05.08.2020) конвенционных приоритетов знака по международной регистрации №1569070 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной №1569070 представляет собой словесный элемент «MEL FOLIN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях; 05 класса МКТУ - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты/изделия; диетические вещества для медицинских целей, указанных в перечне международной регистрации.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесными знаками «Metafolin» [1] и «МЕТАФОЛИН» [2] в отношении идентичных товаров 01 и 05 классов МКТУ.

Знаки [1-2] охраняются в отношении товаров 01 класса МКТУ - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях; 05 класса МКТУ - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты/изделия; диетические вещества для медицинских целей.

Товары 01 и 05 классов МКТУ, указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 01 и 05 классов МКТУ, в отношении которых охраняются на территории России знаки [1-2], являются идентичными, поскольку содержат полностью совпадающие формулировки входящих в них групп товаров.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные незначительные отличия, что обусловлено следующим.

Словесные обозначения «MEL FOLIN», «METAFOLIN» и «МЕТАФОЛИН» являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений на основании наличия совпадающих звуков М, Е, F/Ф, О, L/Л, I/И, N/Н в сравниваемых обозначениях; их расположения по отношению друг к другу; наличия совпадающих слогов FO-LIN/ФО-ЛИН и их расположения; места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близости состава согласных и гласных звуков. При этом имеет место совпадение начальных частей «МЕ-/МЕ-» и

конечных частей «FOLIN/-FOLIN/-ФОЛИН» сравниваемых знаков. Отличаются обозначения только звуками «-L-» и «-ТА-», расположенными в их средней части.

В связи с указанным следует отметить, что сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, который является основным признаком сходства таких обозначений при отсутствии у них семантики.

Также следует отметить, что сравниваемые знаки «MEL FOLIN», «МЕТАFOLIN» и «МЕТАФОЛИН» являются словесными обозначениями, выполненными стандартным шрифтом, что сближает их в визуальном плане, особенно, с учетом выполнения знака [1] буквами латинского алфавита, как и при выполнении оспариваемого знака.

В связи с отсутствием у сравниваемых знаков смысловых значений оценить их с точки зрения семантического сходства не представляется возможным.

Таким образом, довод возражения о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении одних и тех же групп товаров следует признать убедительным.

Учитывая имеющееся фонетическое сходство, а также некоторое графическое сходство сопоставляемых знаков при идентичности товаров 01 и 05 классов МКТУ, в отношении которых им предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, коллегия пришла к выводу о существующей вероятности смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров в случае маркировки этих товаров сопоставляемыми обозначениями.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого знака по международной регистрации №1569070 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого знака коллегия отмечает, что признание действий указанного лица, связанных с международной регистрацией №1569070, актом недобросовестной конкуренции относится к компетенции антимонопольного органа.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2021, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1569070 недействительным полностью.