

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

Коллегия 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.02.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715337/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Парафарм», г. Пенза (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009715337/50 с приоритетом от 30.06.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «МЕЗИФИТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.11.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении части товаров 05 класса МКТУ. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для другой части заявленных товаров на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего.

Экспертизой установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении таких заявленных товаров, как «добавки пищевые

для медицинских целей», так как оно воспроизводит название биологически активной добавки к пище «Мезифит», производителем которой является иное лицо – ООО «Биокор», вследствие чего регистрация товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме этого, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МИЦЕФИТ» по свидетельству №260587 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Письмо-согласие, представленное от правообладателя данного товарного знака не может быть принято ввиду несоответствия юридического адреса с адресом, указанным в свидетельстве.

В Палату по патентным спорам 16.02.2011 поступило возражение от 14.02.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- до даты приоритета заявителем была проведена подготовительная работа к выпуску препарата «МЕЗИФИТ», разработана рецептура, технические условия, технологическая инструкция, а также произведен поиск товарных знаков и заявок с целью регистрации товарного знака. Также в апреле 2009 был разработан дизайн этикеток;

- по информации с сайта РЛС растительный комплекс для желудка «Мезифит» был зарегистрирован на имя ООО «Биокор» 03.06.2009;

- доказательств введения в гражданский оборот препарата «МЕЗИФИТ» ранее даты приоритета заявки №2009715337 не имеется;

- доказательств возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя БАД «МЕЗИФИТ» не имеется.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены:

- приказ от 14.01.2009; Технические условия от 06.03.2009, Технологическая инструкция от 05.03.2009, договоры на выполнение патентно-информационных услуг от 15.01.2009 и 07.04.2009, акты от 06.04.2009 и 24.06.2009 соответственно, дизайн-проект этикетки от 15.05.2009 и 30.04.2009.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.04.2011, заявитель присутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.06.2009) поступления заявки №2009715337/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На основании 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.

Заявленное обозначение является словесным, представляет собой слово «МЕЗИФИТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского языка. Регистрация испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ информационных источников не позволил выявить лексическое значение заявленного обозначения, то есть оно является вымышленным и поэтому не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем, само по себе не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Так, по информации сети Интернет, обозначение «МЕЗИФИТ» используется ООО «Биокор» для маркировки БАД «Растительный комплекс для желудка, драже», зарегистрированной за № 77.99.23.3.У.5474.6.09 от 2009-06-03 на имя этого лица.

В материалах заявки содержится обращение ООО «Биокор» в отдел товарных знаков ФГУ ФИПС, к которому, в частности, приложено свидетельство о государственной регистрации биологически активной добавки к пище «Драже «Растительный комплекс для желудка «Мезифит» № 77.99.23.3.У.5474.6.09 от 2009-06-03, выданное на основании экспертного заключения НИИ питания РАМН от 21.05.2009, то есть ранее даты приоритета заявки №2009715337/50.

Анализ представленных в возражении материалов показал, что приказ от 14.01.2009; Технические условия от 06.03.2009, Технологическая инструкция от 05.03.2009, дизайн-проект этикетки от 15.05.2009 и 30.04.2009 относящиеся к внутренним документам компании, а также договоры на оказание патентно-информационных услуг не могут свидетельствовать о реальном намерении начала производства. В то время как представленные ООО «Биокор» материалы свидетельствуют о государственной регистрации биологически активной добавки к пище «драже «Растительный комплекс для желудка «Мезифит» на основании экспертного заключения от 21.05.2009, то есть о получении регистрационных документов, без которой невозможно производство и реализация БАД, ранее даты приоритета заявки на товарный знак №2009715337/50. сведений об обращении за получением разрешительной документации на имя заявителя ранее ООО «Биокор» не представлено.

Анализ сведений сети Интернет (<http://www.piluli.ru/product/Mezifit> , [http://eapteka.zdravgorod.ru/shop/UID\\_537269.html](http://eapteka.zdravgorod.ru/shop/UID_537269.html) , <http://fbr.info/db/tn/173228> , [http://www.rlsnet.ru/prep\\_index\\_id\\_208565.htm](http://www.rlsnet.ru/prep_index_id_208565.htm) и пр.), а также рекламы в средствах массовой информации показал, что на рынке БАД Российской Федерации представлен «Растительный комплекс для желудка «Мезифит», производимый ООО «Биокор», что свидетельствует о том, что при восприятии потребителем обозначения «МЕЗИФИТ» он будет ассоциироваться с реальным производителем препарата - ООО «Биокор», а не с заявителем, поскольку сведений о производстве такого препарата заявителем – ООО «Парафарм», в общедоступных источниках информации не имеется.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод об обоснованности выводов, изложенных в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Что касается доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, анализ, проведенный коллегией Палаты по патентным спорам, также показал обоснованность выводов экспертизы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №260587 представляет собой словесное обозначение «МИЦЕФИТ», зарегистрированный на имя Автономной некоммерческой организации "Научно-техническое объединение "ИТИН", 125206, Москва, пр-д Соломенной сторожки, 12, в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ с приоритетом от 06.02.2003.

Сходство обусловлено фонетическим сходством начальных безударных частей [МИЦИ] - [МИЗИ] и тождеством конечных ударных частей [ФИТ], а графическое сходство обусловлено совпадением алфавитов (русский) и типом шрифтов (стандартные). Анализ семантического сходства провести не представляется возможным, ввиду отсутствия семантического значения у слов «МЕЗИФИТ» и «МИЦЕФИТ».

Анализ однородности показал, что товары 05 класса МКТУ «биоциды, бактерицидные средства» являются однородными заявленным товарам «препараты фармацевтические», ввиду чего перечень товаров был ограничен экспертизой следующим образом «препараты фармацевтические, за исключением бактерицидных средств».

Представленное письмо-согласие выдано Автономной некоммерческой организацией "Научно-техническое объединение "ИТИН", имеющей адрес 127422, Москва, Дмитровский проезд, 10, который не совпадает с адресом правообладателя, указанным в свидетельстве на товарный знак №260587, что не позволяет считать данное письмо-согласие надлежащим, в связи с чем оно не может быть принято во внимание.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента от 16.11.2010 и удовлетворения возражения от 14.02.2011.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 14.02.2011, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2010.**