

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, рассмотрела возражение от 12.08.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное компанией Мегаинфарм ГмбХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 400220, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009708076 с приоритетом от 16.04.2009 зарегистрирован 04.02.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 400220 на имя ОАО «Биопрепарат», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ИММИРИСТИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В возражении от 12.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 400220 предоставлена в нарушение требований пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ИММИРИСТИН» по свидетельству № 400220 сходен до степени смешения с товарным знаком «МИРАМИСТИН» по свидетельству № 157563 [1], ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении

однородных товаров 05 класса МКТУ (лекарственные средства для человека; лекарственные средства для медицинских целей; фармацевтические препараты).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем следующих товарных знаков, сформированных с использованием элемента «ИСТИН», образующих серию товарных знаков:

- «ОКОМИСТИН/OKOMISTIN» по свидетельству № 308821 с приоритетом 23.09.2004 [2];

- «ЛОРМИСТИН/LORMISTIN» по свидетельству № 324787 с приоритетом 20.02.2006 [3];

- «КОНТРАМИСТИН/CONTRAMISTIN» по свидетельству № 295965 с приоритетом 23.09.2004 [4];

- «МИСТИН/MISTIN» по свидетельству № 425922 с приоритетом 30.03.2010 [5];

- «МИСТИН» по свидетельству № 478286 с приоритетом 29.11.2011 [6].

Фонетическое сходство оспариваемого товарного знака «ИММИРИСТИН» с противопоставленным товарным знаком «МИРАМИСТИН» определяется совпадением 7 звуков из 10, а также ударением на последний слог.

Графическое сходство определяется использованием одинакового (кириллического) алфавита, а также совпадением девяти из десяти букв, составляющих сравниваемые обозначения.

Несмотря на то, что оба сравниваемых обозначения являются фантазийными, идентичное по звучанию окончание слов «ИСТИН», имеющееся как в оспариваемом товарном знаке, так и в серии противопоставленных знаков, включая товарный знак «МИРАМИСТИН», вызывает сходные ассоциации, в силу чего, по мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые обозначения сходны с точки зрения семантического критерия.

Свое утверждение о сходстве знаков лицо, подавшее возражение, подтверждает приложенным к возражению социологическим опросом потребителей, результаты которого свидетельствуют о высокой вероятности смешения товарных знаков «ИММИРИСТИН» и «МИРАМИСТИН» из-за

высокого уровня фонетического и графического сходства, и, как следствие, введение в заблуждение потребителей при осуществлении покупки товара.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку сосуществование оспариваемого товарного знака с противопоставленной серией товарных знаков [1] – [6], которыми владеет лицо, подавшее возражение, затрагивает его права и приводит к смешению в хозяйственном обороте товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что при оценке охраноспособности заявленного обозначения необходимо учитывать статьи 6^{quinquis} и 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности и пункты 1, 2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции».

Лекарственное средство под торговым наименованием «МИРАМИСТИН» присутствует на российском рынке более 10 лет и хорошо известно российскому потребителю. При этом лицо, подавшее возражение, не располагает информацией о присутствии на российском рынке лекарственных средств с использованием оспариваемого обозначения.

По мнению лица, подавшего возражение, отсутствие материалов, подтверждающих известность продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, также может явиться «...основанием для отказа в регистрации/прекращении регистрации заявленного обозначения как вводящего в заблуждение в случае, если соответствующие владельцы могут явиться конкурентами на соответствующем товарном рынке (о чем свидетельствует сложившаяся практика, например, решение Палаты по патентным спорам о прекращении правовой охраны регистрации №274659 (заявка №2004713075) для товарного знака «STARBUCKS»...)).».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 400220 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки публикаций товарных знаков по свидетельству №157563 и №400220 [7];
- публикация о присуждении премии «Платиновая унция» [8];
- распечатка результатов поиска в сети Интернет в отношении слова «ИММИРИСТИН» [9];
- социологический опрос потребителей [10].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- совпадение элемента «ИСТИН» свидетельствует о совпадении только 5 букв из 10-ти букв сравниваемых обозначений, при этом в возражении указано на различие в 3 буквах, что соответствует Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств Минздрава Российской Федерации, согласно которому «...общее правило состоит в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании»;
- правообладатель в установленном порядке подал заявку в Минздрав Российской Федерации на регистрацию ФСП на препарат «ИММИРИСТИН», представляющий собой 0,01% раствор замещенного амида миристиновой кислоты, откуда и происходит название препарата, при этом экспертиза материалов в Минздраве Российской Федерации подтвердила, что предложенное название не противоречит методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств и может быть рекомендовано для регистрации лекарственного средства.

К отзыву приложены следующие документы:

- распечатки запросов по поисковой системе Яндекс [11];
- копия титульного листа патента SU № 10832496 [12];
- копия экспертного заключения ФГБУ «НЦЭСМП» МЗСР РФ №ЭЗ-63004 [13].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает изложенные в нем доводы убедительными в части.

С учетом даты приоритета (16.04.2009) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ИММИРИСТИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «МИРАМИСТИН» [1] также представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], однородны части товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Товары 05 класса МКТУ относятся к одной родовой группе (лекарственные средства), имеют одну область и цель применения (для лечения), одинаковый круг потребителей и условия реализации (аптеки).

Учитывая однородность части товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сопоставляемым знакам, анализ сходства сравниваемых знаков показал следующее.

В сравниваемых знаках имеет место тождество букв и звуков в конечной части слов «-ИСТИН», а также имеется полное совпадение букв и звуков «МИР», расположенных в начале противопоставленного [1] и в середине спорного знаков соответственно. Таким образом, фонетическое сходство сравниваемых товарных

знаков основано на совпадении 7 звуков из 10, в силу чего образуются звукосочетания, которые являются близкими или совпадающими.

При сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком [1] по признакам графического сходства отмечается визуальное сходство, обусловленное общим зрительным впечатлением, которое формируется за счет использования при написании сравниваемых знаков заглавных букв стандартного шрифта русского алфавита.

Семантическое значение у оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака [1] отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ними по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что идентичное по звучанию сочетание звуков –ИСТИН в оспариваемом и товарных знаках лица, подавшего возражение, может вызвать сходные ассоциации с точки зрения семантики, то этот довод нельзя признать убедительным, поскольку неясно, о подобии каких понятий и идей, заложенных в эту часть слов, может идти речь.

Проведенный анализ по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного знаков.

На основании вышеизложенного, оспариваемый знак «ИММИРИСТИН» и противопоставленный товарный знак «МИРАМИСТИН» [1] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным в отношении испрашиваемого объема притязаний.

Анализ результатов проведенного социологического опроса [10], приложенного к возражению, показал следующее.

Целью исследования явилось выявление характера восприятия российскими потребителями товарных знаков «МИРАМИСТИН», используемых для маркировки лекарственных препаратов, и товарного знака

«ИММИРИСТИН», использующегося для маркировки фармацевтических препаратов.

Как указано в исследовании, абсолютное большинство потребителей Российской Федерации (67,1%) считают товарный знак «ИММИРИСТИН», маркирующий фармацевтические препараты, и товарный знак «МИРАМИСТИН», маркирующий лекарственные препараты, сходными до степени смешения. Данное обстоятельство обусловлено тем, что сравниваемые товарные знаки: похоже произносятся (36,2% опрошенных), включают одни и те же слоги «МИР» и «СТИН» (32,1%), похоже пишутся (30,2%).

Указанное подтверждает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака «ИММИРИСТИН» по свидетельству № 400220 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, с учетом того обстоятельства, что на российском рынке лекарственные средства, маркированные товарным знаком «ИММИРИСТИН», отсутствуют, фактического смешения производителей фармацевтической продукции установить не представляется возможным.

Следовательно, доводы возражения о том, что правовая охрана товарному знаку «ИММИРИСТИН» по свидетельству № 400220 предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, нельзя считать обоснованными.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.08.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 400220 недействительным полностью в отношении товаров, указанных в возражении от 12.08.2013, а именно «фармацевтические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства».