

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 17.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Смирнов и Партнеры», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510451, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012739704 с приоритетом от 15.11.2012 зарегистрирован 07.04.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №510451 на имя компании Джонсон энд Джонсон, корпорация штата Нью-Джерси, США, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «ДЮРОГЕЗИК МАТРИКС» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.06.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510451 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака

«МАТРИКС» по свидетельству №315834, зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №510451 является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение;
- товарный знак лица, подавшего возражение, полностью входит в состав оспариваемого товарного знака;
- графически сравниваемые знаки сходны, поскольку выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита;
- в оспариваемом товарном знаке слова не связаны друг с другом и не образуют словосочетания;
- лицо, подавшее возражение, обладает старшими исключительными правами на сходный товарный знак, зарегистрированный для однородных товаров 05 класса МКТУ, а также осуществляет производство биологически активной добавки с 2005 года, в связи с чем оно является заинтересованным лицом в подаче данного возражения;
- согласно информационному письму от 05.11.2008 №10/37-646/23 «О классификации биологически активных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и об установлении их однородности с другими товарами и услугами для целей регистрации товарных знаков» товары «биологически активные добавки к пище (БАД)» однородны товарам «лекарственные средства» и «лекарственные препараты», то есть фармацевтическим препаратам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копия страницы Советского энциклопедического словаря, в 1 экз.
2. Копия Устава ООО «Смирнов и Партнеры», в 1 экз.
3. Копия заключения о результатах клинической апробации биологически-активной добавки к пище «МАТРИКС», 2005 г., в 1 экз.

4. Копии Экспертных заключений Государственного учреждения научно-исследовательского института питания РАМН от 21.04.2005г. о возможности использования добавки «МАТРИКС» в качестве биологически активной добавки, в 1 экз.

5. Копия свидетельства о государственной регистрации от 14.06.2005г., Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выданного на биологически активную добавку к пище «МАТРИКС», в 1 экз.

6. Копия свидетельства о государственной регистрации от 09.11.2011г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выданного на биологически активную добавку к пище «МАТРИКС», в 1 экз.

7. Копия санитарно-эпидемиологического заключения от 14.06.2005г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выданного на ТУ 9197-005-70430788-04 «Биологически активная добавка к пище «МАТРИКС», в 1 экз.

8. Копия декларации соответствия от 02.03.2010 г., выданной на биологически активную добавку к пище «МАТРИКС», в 1 экз.

9. Копия декларации соответствия от 18.03.2014 г., выданной на биологически активную добавку к пище «МАТРИКС», в 1 экз.

10. Копия сертификата соответствия на продукцию «Биологически активная добавка к пище «МАТРИКС» от 29.05.2006 г., в 1 экз.

11. Копия сертификата соответствия на продукцию «Биологически активная добавка к пище «МАТРИКС» от 05.12.2008 г., в 1 экз.

12. Копия сертификата соответствия на продукцию «Биологически активная добавка к пище «МАТРИКС» от 20.01.2010 г., в 1 экз.

13. Копии товарных накладных № 34 от 01.08.2013 г., № 42 от 27.09.2013 г., № 44 от 07.10.2013 г., № 46 от 14.10.2013 г., № 47 от 16.10.2013 г., № 55 от 10.12.2013 г. на поставку товара БАД «МАТРИКС», в 1 экз.

14. Фотография образца продукции - биологически активной добавки к пище «МАТРИКС», в 1 экз.

20. Копия инструкции к биологически активной добавке к пище «МАТРИКС», в 1 экз.

21. Копии документов, подтверждающих регистрацию ООО «Смирнов и Партнеры» в качестве юридического лица и полномочия генерального директора, Смирнова А.В., в 1 экз.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №510451 недействительной полностью.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой изобретенное словосочетание, выполненное в кириллице, состоящее из двух слов, где первое слово «ДЮРОГЕЗИК» - изобретенное, а второе слово «МАТРИКС» - значимое слово русского языка;

- противопоставленный товарный знак состоит из одного значимого слова «МАТРИКС». Описание заявленного обозначения в заявке на противопоставленный товарный знак содержит указание на то, что данное слово является «вымышленным», что не соответствует действительности, о чем свидетельствует встречаемость данного слова в словарях;

- слово «МАТРИКС» регулярно встречается в связи с биологией и медициной. Медицинский раздел электронного словаря «Мультитран» содержит множество словарных статей с упоминанием слова «матрикс». Элемент «МАТРИКС» оспариваемого товарного знака можно считать слабым элементом. Сильным

элементом оспариваемого товарного знака следует считать изобретенное не имеющее смыслового значения слово «Дюрогезик», находящееся в начальной позиции и фокусирующее на себе основное внимание потребителя;

- по результатам поиска был выявлен ряд товарных знаков, содержащих элемент «MATRIX/ МАТРИКС», зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака считает, что в силу наличия в оспариваемом товарном знаке сильного доминирующего элемента «Дюрогезик» семантические ассоциации, порождаемые сравниваемыми обозначениями, будут различны;

- оспариваемый товарный знак имеет необычный синтаксис и представляет собой уникальную и идиосинкразическую комбинацию слов, которые образуют лексическую инвенцию и способны отличать товары правообладателя от однородных товаров других производителей;

- препарат «ДЮРОГЕЗИК МАТРИКС» обладает определенной известностью на рынке. Данный препарат подбирается врачом с учетом состояния пациента;

- риск смешения отсутствует ввиду того, что подобные препараты предлагаются к продаже в различных отделах пунктов реализации лекарственных препаратов.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении рассматриваемого возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

22. Распечатки из сети Интернет.

23. Результаты поиска товарных знаков, включающих словесный элемент «матрикс».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (15.11.2012) оспариваемого товарного знака товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

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

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

Оспариваемый товарный знак «ДЮРОГЕЗИК МАТРИКС» по свидетельству №510451 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «МАТРИКС» по свидетельству №315834 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из двух слов «ДЮРОГЕЗИК» и «МАТРИКС», однако, данные слова синтаксически и семантически не связаны между собой и не образуют словосочетания.

При этом словесный элемент «ДЮРОГЕЗИК» оспариваемого товарного знака не имеет семантического значения ни в одном языке мира.

Словесный элемент «МАТРИКС», по сведениям сети Интернет, это мелкозернистое полужидкое вещество, заполняющее внутриклеточные структуры (ядра, митохондрии, пластиды и другие органоиды) и пространства между ними.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным вхождением фонетически и семантически тождественного элемента «МАТРИКС» в состав оспариваемого товарного знака.

Довод заявителя об образовании словесными элементами «ДЮРОГЕЗИК» и «МАТРИКС» единого словосочетания и восприятии его как единого целого не может быть признан убедительным, поскольку опровергается грамматическими правилами русского языка (Словосочетание — это соединение двух или нескольких знаменательных слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для расчленённого обозначения единого понятия (предмета, качества, действия и др.).

Выполнение сравниваемых товарных знаков стандартным шрифтом русского языка свидетельствует об их графическом сходстве.

Товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, однородны, поскольку для рассматриваемых товаров одинаковыми являются условия сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Довод заявителя о длительном использовании заявленного обозначения в качестве средства маркировки собственной продукции, не может быть признан убедительным, поскольку основанием для оспаривания регистрации выступают исключительные права лица, подавшего возражение, удостоверенные свидетельством на товарный знак.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 17.06.2014, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №510451 полностью.