

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2016, поданное компанией Zentiva Group, a.s., Чешская республика (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.09.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193536, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 21.08.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1193536 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1193536 представляет собой словесное обозначение «МЕМВАСК», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 25.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1193536 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1193536 сходен до степени смешения с товарным знаком «МЕЛБЕК»

по свидетельству №375437 с приоритетом от 26.06.2007, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и графическом сходстве их словесных элементов «МЕМВАСК»/«МЕЛБЕК».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный экспертизой товарный знак не может быть квалифицирован как сходный до степени смешения с заявленным обозначением ввиду как различной фонетики и семантической нагрузки сравниваемых обозначений, так и ввиду различного визуального восприятия, которое в данном случае играет ключевую роль при сравнении обозначений;

- противопоставленное обозначение образовано от названия действующего вещества фармацевтического препарата «МЕЛБЕК» - мелоксикама, тогда как заявленное обозначение является фантазийным;

- Зентива Групп, а.с. имеет многолетнюю историю и ведет свое начало от старой аптеки в Богемии, первая ссылка на которую датируется еще 1488 годом, и на сегодняшний день занимает ведущее место среди производителей дженериков. Компания представлена в 32 странах мира, она имеет целевую группу, насчитывающую примерно 800 миллионов человек;

- компания заявителя является правообладателем целого ряда российских и международных товарных знаков, используемых для маркировки широко известных фармацевтических препаратов и регистрация нового знака в этой связи является необходимым условием ведения активной деятельности в качестве добросовестного участника гражданского оборота РФ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.09.2015 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.08.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

Знак по международной регистрации №1193536 представляет собой словесное обозначение «МЕМВАСК», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак «МЕЛБЕК» по свидетельству №375437 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ обозначений «МЕМВАСК» и «МЕЛБЕК» показал их фонетическое сходство, обусловленное сходством их начальных частей «МЕМ-»/«МЕЛ-» и конечных частей «-ВАСК»/«-БЕК». Отличие в середине словесных элементов букв «-М-»/«-Л-» и «А»/«Е» не оказывает решающего влияния при установлении звукового сходства, поскольку в данном случае основным является совпадение двух первых букв и трех последних.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Отсутствие сведений о смысловых значениях обозначений «МЕМВАСК» и «МЕЛБЕК» не позволяет их оценить по семантическому признаку.

Кроме того, при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых на регистрацию в отношении товаров 05 класса МКТУ, коллегия принимает во внимание Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

В данном случае отличие между сравниваемыми обозначениями составляет менее трех букв (звуков).

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1193536, являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как относятся к фармацевтическим препаратам и имеют одинаковые круг потребителей и условия производства и реализации.

Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №1193536 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №375437 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Довод заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность не может быть принят во внимание, поскольку не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что он является правообладателем целого ряда товарных знаков, является необоснованным, поскольку не имеет отношения к данной регистрации, и, кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2016, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2015.