

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.10.2010, поданное ГРИНДЕКС, акционерным обществом, Латвия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №389127, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007739437/50 с приоритетом от 14.12.2007 зарегистрирован 11.09.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №389127 на имя Акционерного общества «ОЛАЙНФАРМ», Латвия (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МИДОЛАТ MIDOLAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении от 29.10.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 389127 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «МИДОЛАТ MIDOLAT» по свидетельству № 389127 сходен до степени смешения со знаками «МИЛДРОНАТ» по свидетельству №199169 и по

международной регистрации №727158, зарегистрированными в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, имеющими более ранний приоритет, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков определяется на основании критериев фонетического и визуального сходства.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных обозначений «МИДОЛАТ» и «МИЛДРОНАТ» обусловлено наличием совпадающих звуков; близостью звуков, составляющих обозначения и расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их расположением; одинаковым числом слогов, тождественным составом гласных и близким составом согласных; совпадением начальных и конечных частей, одинаковым ударением, вхождением всех звуков спорного знака в состав противопоставленных обозначений.

Графическое сходство сравниваемых знаков обусловлено одной манерой выполнения, присутствием в знаках одинакового набора букв, имеющих сходное расположение в составе слов.

В возражении также отмечено существование других знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, - «MILDRONAT» по международной регистрации №727093, «НЕОМИЛДРОНАТ» по международной регистрации №909593, «МИЛДРОНАТ ПЛЮС» по международной регистрации №1008122, которые образуют серию знаков, при этом даже при отсутствии явно выраженного сходства с отдельными обозначениями, составляющими серию, оспариваемый товарный знак является сходным со всей серией знаков.

Вывод о фонетическом и графическом сходстве сравниваемых знаков «МИДОЛАТ» - «МИЛДРОНАТ» и «MIDOLAT» - «MILDRONAT» подтвержден лингвистическими заключениями, выполненными специалистами Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, приложенными к возражению.

Кроме того, в возражении отмечено, что смешение потребителями лекарственных препаратов, маркированных оспариваемым товарным знаком и противопоставленными знаками, имеет реальное документальное подтверждение.

В возражении приведен анализ однородности товаров 05 класса МКТУ оспариваемой и противопоставленных регистраций и сделан вывод, на основании которого лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №389127 недействительной в отношении части товаров 05 класса МКТУ, за исключением «препаратов для уничтожения вредных животных; препаратов для уничтожения вредных растений».

К возражению приложены копии следующих документов:

- официальные публикации сведений о товарных знаках по свидетельствам №389127, №199169, международных регистраций №№727158, 727093, 909593, 1008122 [1];
- лингвистические заключения, подготовленные специалистами Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН [2];
- словарные выписки о значении понятий «фармацевтический» и «фунгициды» [3];
- решение Ведомства по гармонизации на внутренних рынках от 06.07.2010 [4];
- письмо ОАО «Фармстандарт» [5].

Правообладатель, в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыв не представил и участия в заседании коллегии по рассмотрению данного возражения не принял.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.01.2011, лицо, подавшее возражение, дополнительно представило решение Судебной коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда от 03.12.2010, однако, поскольку представленный источник информации не является общедоступным словарно-справочным изданием, он не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в соответствии с п.2.5 Правил ППС.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 14.12.2007 поступления заявки №2007739437/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

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 «МИДОЛАТ MIDOLAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Противопоставленные знаки по свидетельству № 199169 и по международной регистрации №727158 также представляют собой словесное обозначение «МИЛДРОНАТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «МИДОЛАТ MIDOLAT» и противопоставленных знаков «МИЛДРОНАТ» показал следующее.

В связи с тем, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что усиливает значение других признаков сходства.

Анализ сходства по фонетическому критерию показал следующее.

Наличие совпадающих гласных [и, о, а] и согласных [м, д, л, т] звуков не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве знаков «МИДОЛАТ» и «МИЛДРОНАТ», так как в противопоставленном обозначении присутствуют дополнительные буквы «Р» и «Н», а буква «Л» в сравниваемых словах расположена в разных слогах, что существенно изменяет звучание этих слов при произношении, в силу чего утверждение лица, подавшего возражение, о наличии совпадающих слогов в обозначениях «МИ-ДО-ЛАТ» и «МИЛ-ДРО-НАТ», лишено оснований.

Утверждение лица, подавшего возражение, о фонетическом вхождении одного обозначения в другое, основанное на вхождении всех звуков спорного знака в состав противопоставленного обозначения, также лишено оснований, поскольку последовательность букв и звуков в сравниваемых словах [м, и, д, о, л, а, т] и [м, и, л, д, р, о, н, а, т] различна, при этом тождество звучания начальной МИ- и конечной -АТ частей сравниваемых обозначений при

отсутствии сходства средней части -ДОЛ- и -ЛДРОН- явно недостаточна для вывода об их фонетическом сходстве.

Различное количество букв в сравниваемых словах обуславливает их разную фонетическую длину, что усиливает их фонетическое различие.

Фантазийный характер сравниваемых слов не позволяет использовать при их анализе на фонетическое сходство такой признак как ударение.

Таким образом, представленный анализ опровергает вывод лица, подавшего возражение, о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений «МИДОЛАТ» и «МИЛДРОНАТ».

Различная визуальная длина сравниваемых слов «МИДОЛАТ» и «МИЛДРОНАТ», наличие дополнительных букв, имеющих разное графическое написание, а также присутствие в оспариваемом знаке дополнительного слова «MIDOLAT» определяют различия в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии этих знаков.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, не сходны в целом.

Часть товаров 05 класса МКТУ (препараты фармацевтические ветеринарные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты детского питания), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с товарами 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки по международной регистрации №727158, поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и круг потребителей.

Что касается части товаров 05 класса МКТУ (материалы для зубных слепков и для пломбирования зубов; фунгициды), то вывод об их однородности с товарами 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты) противопоставленных товарных знаков нельзя признать убедительным, поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

В отношении представленных лингвистических заключений [2] коллегия отмечает, что в их основу положены методы фонетического и графического анализа и методы исследования лексической памяти, существенно отличающиеся от тех критериев сходства, которые закреплены в Правилах, в силу чего они не могут быть положены в основу вывода о сходстве или несходстве сравниваемых товарных знаков.

Коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак является сходным с серией товарных знаков, в основу которых положен словесный элемент «МИЛДРОНАТ» («MILDRONAT» по международной регистрации №727093, «НЕОМИЛДРОНАТ» по международной регистрации №909593, «МИЛДРОНАТ ПЛЮС» по международной регистрации №1008122), поскольку оспариваемый товарный знак и данная серия знаков не содержат в своем составе общего элемента, который может рассматриваться как сильный элемент, положенный в основу серии знаков.

Представленное письмо [5] в котором содержится информация о снижении продаж в России лекарственного препарата «МИЛДРОНАТ» в связи с появлением нового препарата «МИДОЛАТ», не может расцениваться как свидетельство о смешении на рынке сходных товарных знаков, поскольку данный вывод носит субъективный характер и не основан на объективном анализе причин снижения потребительского спроса.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона, нельзя признать убедительными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 29.10.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №389127.