

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.05.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «МИЛДРОКСИН» по свидетельству №289552, поданное от имени Акционерного общества «Кальцекс», Латвия и Акционерного общества «Гриндекс», Латвия (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «МИЛДРОКСИН» с приоритетом от 24.11.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.05.2005 за №289552 на имя Закрытого акционерного общества «ИНТЕР-САЙНС», г. Обнинск (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МИЛДРОКСИН», выполненное простым шрифтом заглавными буквами русского языка.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2006 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- товарный знак «МИЛДРОКСИН» является сходным до степени смешения со знаком «МИЛДРОЗИН» по международной регистрации

№771715 с приоритетом от 27.11.2001 и товарным знаком «МИЛДРОНАТ» с приоритетом от 03.07.1998, ранее зарегистрированными на территории Российской Федерации на имя Публичного акционерного общества Гриндекс, Латвия, в отношении товаров 05 класса;

- «МИЛДРОНАТ» был зарегистрирован в Министерстве здравоохранения Российской Федерации на имя Латвийской государственной фирмы по исследованию и производству медицинских препаратов «ГРИНДЕКС», Латвия, в качестве названия лекарственного средства в 1997 году. Разработка данного препарата была начата Экспериментальным заводом Института органического синтеза АН Латвийской Республики в 70-х годах XX века. После распада СССР на базе Экспериментального завода была создана Латвийская государственная фирма Гриндекс, преобразованная в 1997 году в АО «Гриндекс» (лицо, подавшее возражение);

- препарат «МИЛДРОНАТ» является ведущим медикаментом группы сердечно-сосудистых средств. Готовые лекарственные формы «МИЛДРОНАТ» - капсулы 250 мг и 10% раствор для инъекций, доступны на рынке с 1989 года;

- препарат «МИЛДРОНАТ» и препарат, маркированный оспариваемым товарным знаком «МИЛДРОКСИН», имеют аналогичный состав, относятся к одной фармакологической группе (антигипоксанты и антиоксиданты) и обладают едиными фармакологическими свойствами;

- лицо, подавшее возражение, для обеспечения правовой защиты своей оригинальной разработки зарегистрировало серию знаков, содержащих образующий серию, элемент «МИЛДРО», а именно, «МИЛДРОНАТ» по свидетельству №199169 с приоритетом от 07.03.1998, «MILDRONATE» по международной регистрации №727093 с приоритетом от 19.01.2000, «NEOMILDRONATE» по международной регистрации №270814 с приоритетом от 13.08.2001, «МИЛДРОЗИН» по международной регистрации №77715 с приоритетом от 27.11.2001, «MILDROGEL» по международной регистрации №849774 с приоритетом от 18.02.2005;

- сильный элемент «МИЛДРО» является определяющим при идентификации товара и соотнесения его с конкретным производителем;

- устойчивая ассоциативная связь продукции серии «МИЛДРО» с именем латвийской фирмы АО «Гриндекс», свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя фармацевтических препаратов, маркированных товарным знаком «МИЛДРОКСИН», поскольку потребитель будет считать их продуктом АО «Гриндекс»;

- оспариваемый товарный знак «МИЛДРОКСИН» и товарные знаки «МИЛДРОЗИН», «МИЛДРОНАТ» являются сходными до степени смешения в фонетическом, графическом и семантическом отношениях;

- фонетическое сходство знаков «МИЛДРОКСИН» и «МИЛДРОЗИН» составляет не менее 90%, т.к. можно констатировать полное фонетическое сходство 8-ми звуков из 9 и 10; в случае сравнения «МИЛДРОКСИН» и «МИЛДРОНАТ» имеет место совпадение двух первых слогов, т.е. фонетическое сходство составляет 66%, а учитывая сходство именно сильного элемента «МИЛДРО», сходство знаков до степени смешения более, чем очевидно;

- выполнение сравниваемых товарных знаков единым простым кириллическим шрифтом, использование только черного цвета обуславливает их графическое сходство;

- сравниваемые товарные знаки «несут в себе единый семантический аспект», т.е. являются фармацевтическими препаратами одинакового назначения;

- однородность товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки «МИЛДРОКСИН», «МИЛДРОЗИН» и «МИЛДРОНАТ», не вызывает сомнения. Все три фармацевтических препарата имеют одно назначение, принимаются в виде таблеток, имеют единые каналы реализации.

С учетом изложенного, лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку «МИЛДРОКСИН» по свидетельству №289552 недействительной в отношении товаров 05 класса

МКТУ, как предоставленной с нарушением требований пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 1 статьи 7 Закона.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложен перечень дополнительных материалов:

- копия регистрационного удостоверения от 12.11.1997 г.;
- копии регистрационных удостоверений от 23.03.1988 г.;
- копии свидетельств о регистрации товарных знаков №№84049, №84047;
- копии Интернет страниц Энциклопедии лекарств;
- копии Интернет страниц с сайта «Маркиз-Фарма»;
- материалы относительно истории разработки и оригинальности препарата «МИЛДРОНАТ»;
- копии электронных публикаций серии товарных знаков;
- копия выписки из акционерного регистра АО «Кальцекс»;
- распечатки Интернет относительно известности лекарственного препарата «МИЛДРОНАТ».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил свои доводы по мотивам возражения, которые сводятся к следующему:

- аппарат «МИЛДРОКСИН» является зарегистрированным лекарственным средством на территории Российской Федерации;
- название препарата было утверждено отделом по разработке и унификации информационных стандартов Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- препарат «МИЛДРОКСИН» соответствует установленным нормативам и стандартам качества.

В качестве дополнительных материалов правообладатель представил следующие материалы:

- копия регистрационного удостоверения от 05.08.2005;
- копия регистрационного удостоверения от 23.12.2005;
- копия приложения к лицензии №7 от 06.02.2006;

- копия заключения отдела по разработке и унификации информационных стандартов Министерства здравоохранения РФ от 24.01.2006;

- копия решения о выпуске «МИЛДРОКСИНА» от 25.01.2006.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лиц, подавших возражение, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета 24.11.2004 заявки №2004727219/50 правовую базу для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет отмеченный выше 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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.

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 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 «МИЛДРОКСИН» по свидетельству №289552 с приоритетом от 24.11.2004 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Оспариваемый товарный знак «МИЛДРОКСИН», являющийся фантазийным, не несет в себе прямой либо ассоциативно воспринимаемой информации ни относительно товаров, в отношении которых он зарегистрирован, ни относительно их производителя или места их происхождения, в связи с чем, нет оснований для вывода о том, что анализируемый товарный знак содержит сведения, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг и их изготовителя. Возникновение у потребителей таких ассоциаций с лицом, подавшим возражение, не доказано.

В силу указанного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Относительно доводов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, следует отметить следующее.

Противопоставленный знак «МИЛДРОЗИН» по международной регистрации №771715 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак «МИЛДРОЗИН» зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, а именно, для фармацевтических, ветеринарных и гигиенических препаратов.

Противопоставленный товарный знак «МИЛДРОНАТ» по свидетельству №199169 также является словесным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, представленных в перечне регистрации, в частности, для товаров 05 класса «фармацевтические, ветеринарные, гигиенические препараты, детское питание, диетические вещества для медицинских целей».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных обозначений показал следующее.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства показал, что оспариваемый товарный знак «МИЛДРОКСИН» и знак «МИЛДРОЗИН» содержат соответственно 10 и 9 букв/звуков, из которых совпадают 8 букв/звуков. Следует подчеркнуть, что первые шесть одинаковых букв/звуков, а именно, «М, И, Л, Р, О» расположены в начальной части слов и стоят в одинаковом порядке. Сравнимые обозначения заканчиваются одинаково на буквы/звуки «ИН». Отличие сравнимых обозначений заключается лишь в том, что оспариваемое обозначение содержит в середине слова буквы «К» и «С», а противопоставленное – букву «З». Совпадение начальной и конечной частей сравнимых обозначений, занимающих доминирующее положение в слове, обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравнимых знаков.

Оспариваемое и противопоставленный товарный знак выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами, производят одинаковое зрительное впечатление. Сказанное обуславливает вывод о графическом сходстве сравнимых обозначений.

Фонетическое и графическое сходство сравнимых обозначений обуславливает их сходство в целом.

Что касается противопоставленного товарного знака «МИЛДРОНАТ», то следует отметить, что, несмотря на совпадение начальной части «МИЛДРО» сравнимых обозначений, конечные части «КСИН» и «НАТ» оспариваемого и противопоставленного товарных знаков значительно отличаются по звучанию, так как имеют совершенно разный состав букв/звуков. При этом нельзя сказать, что конечные части сравнимых обозначений являются второстепенными по отношению к начальной

совпадающей части «МИЛДРО», поскольку именно на них падает ударение при произнесении обозначений. В связи с вышесказанным можно сделать вывод об отсутствии между оспариваемым товарным знаком «МИЛДРОКСИН» и противопоставленным товарным знаком «МИЛДРОНАТ» фонетического сходства. Близость шрифтового исполнения сравниваемых словесных обозначений «МИЛДРОКСИН» и «МИЛДРОНАТ» существенного не влияет на их восприятие в целом. Таким образом, оспариваемый товарный знак «МИЛДРОКСИН» и «МИЛДРОНАТ» нельзя признать сходными до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак «МИЛДРОЗИН» предназначены для маркировки идентичных товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные, гигиенические препараты, детское питание, диетические вещества для медицинских целей».

Таким образом, оспариваемый товарный знак «МИЛДРОКСИН» и противопоставленный знак «МИЛДРОЗИН» сходны до степени смешения в отношении однородных товаров.

Представленные правообладателем материалы не опровергают приведенного выше вывода о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в отношении однородных товаров, т.к. не являются доказательствами отсутствия сходства сравниваемых знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак «МИЛДРОКСИН» сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица знаком «МИЛДРОЗИН» в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.05.2006 и признать правовую охрану товарного знака «МИЛДРОКСИН» по свидетельству №289552 на территории Российской Федерации недействительной частично, сохранив действие товарного знака в отношении следующих услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

35 - Услуги снабженческие для третьих лиц товарами, указанными в 05 классе (закупка товаров и услуги предприятиям).

Г