

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 31.10.2016 возражение компании Abbott Products Operations AG, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581019, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 581019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.07.2016 по заявке № 2015716706 с конвенционным приоритетом от 16.12.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании AstraZeneca AB, Швеция (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «IMJUDO», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 31.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаками «IMUDON» по международной регистрации № 387355А и «ИМУДОН» по международной регистрации № 797144, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, так как сравниваемые словесные знаки ассоциируются друг с другом в целом, поскольку они имеют близкий состав звуков и совпадающие звукосочетания,

а также имеют одинаковое количество букв и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита либо буквами русского алфавита, часть которых имеет идентичное графическое начертание.

При этом в возражении отмечено, что в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденными 10.10.2005, различия между сравниваемыми названиями лекарственных средств должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, но сравниваемые знаки, предназначенные для индивидуализации таких лекарственных средств, различаются всего лишь в 2 буквы.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они имеют совершенно разный состав звуков и букв и ударения, падающие на разные слоги.

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

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого товарного знака (16.12.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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.

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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «IMJUDO». Данное слово не было обнаружено в каких-либо словарях, то есть оно

является фантазийным. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с конвенционным приоритетом от 16.12.2014 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям № 387355А с конвенционным приоритетом от 04.01.1972 и № 797144 от 25.11.2002 представляют собой словесные обозначения «IMUDON» и «ИМУДОН», выполненные также стандартным шрифтом заглавными буквами, соответственно, латинского и русского алфавитов. Данные слова не были обнаружены в каких-либо словарях, то есть они также являются фантазийными. Противопоставленные знаки охраняются на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков («IMJUDO» – «IMUDON», «ИМУДОН») показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них одного и того же количества слов (1), слогов (3) и букв (6), что обуславливает у них одинаковую фонетическую и визуальную длину, а также наличия идентичного состава гласных и близкого состава согласных звуков и совпадающих звукосочетаний, в том числе акцентирующих на себе внимание начальных звуков («им»), с которых, прежде всего, начинается восприятие сравниваемых слов на слух.

При этом и их конечные звуки («до» – «дон») являются крайне близкими по своему звучанию, а указанное различие всего лишь в один конечный согласный звук («н») не имеет решающего значения при восприятии сравниваемых слов в целом.

К тому же, не оказывает существенного влияния на фонетическое восприятие сравниваемых знаков в целом также и наличие в средней части оспариваемого товарного знака буквы «j», поскольку слово «IMJUDO» является фантазийным и, следовательно, может иметь самые различные варианты его произношения, в том числе как «имюдо», характерное, например, для немецкого и шведского языков, учитывая то, что правообладатель – шведская компания.

Относительно субъективного мнения правообладателя о том, что в сравниваемых словах ударения падают на разные слоги, следует отметить, что эти слова являются фантазийными, в силу чего возможны самые разные варианты их

произношения, в том числе и с совпадением у них ударных гласных звуков. Так, правообладателем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о том, что российскому потребителю сравниваемые фантазийные знаки широко известны исключительно в том или ином определенном произношении с соответствующими разными ударными слогами.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что все они выполнены одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами, в том числе одного и того же (латинского) алфавита («IMJUDO» – «IMUDON») либо буквами разных (латинского – русского) алфавитов («IMJUDO» – «ИМУДОН»), но часть которых имеет очевидное тождественное или сходное графическое начертание.

Как уже отмечалось выше, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются фантазийными словами, ввиду чего их анализ по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений не может быть проведен.

Коллегия при сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого установлено сходство этих знаков.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по составу букв) играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты и вещества», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 05 класса МКТУ «биологические фармацевтические специальные средства для лечения, профилактики и прекращения повторения заболеваний

полости рта и зубов» (международная регистрация № 387355А) и «фармацевтическая продукция» (международная регистрация № 797144), в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, соотносятся друг с другом как вид-род, то есть они являются однородными. Данное обстоятельство правообладателем никак не оспаривается.

В силу данных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в оспариваемой и противопоставленных регистрациях знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных однородных товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденными 10.10.2005, различия между сравниваемыми названиями лекарственных средств должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, но сравниваемые знаки, предназначенные для индивидуализации таких лекарственных средств, как отмечалось выше, различаются всего лишь в 2 буквы, что также свидетельствует о существовании принципиальной возможности смешения на рынке соответствующих товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

Указанное выше обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 387355А и 797144.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных знаков с более ранними

приоритетами само по себе, несомненно, обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581019 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения возражения было представлено правообладателем особое мнение, поступившее в Роспатент 20.01.2017, доводы которого лишь повторяют доводы, ранее представленные им в отзыве и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 581019 недействительным полностью.