

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 07.02.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309264, поданное компанией Берлин-Хеми АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004717047/50 с приоритетом от 29.07.2004 зарегистрирован 26.06.2006 за №309264 на имя Джензим Корпорейшн, США (далее—правообладатель) в отношении товаров 5 класса МКТУ – «фармацевтические препараты, используемые при лечении заболеваний, вызванных накоплением лизосом в организме».

Товарный знак по свидетельству №309264 представляет собой словесное обозначение «МИОЗИМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2007 изложено мнение о том, что регистрация №309264 товарного знака «МИОЗИМ» в отношении товаров 5 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «МИОЗИМ» по свидетельству №309264 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, словесными и комбинированными товарными знаками «МЕЗИМ» по свидетельствам №151521, №189455, №248463, №260236 и международной регистрацией №84573 знака «МЕЗЫМ»;
- сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом, и графическом и семантическом сходстве элементов «МИОЗИМ» и «МЕЗИМ» при отсутствии их смыслового различия;

- товары 5 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков относятся к фармацевтическим препаратам и являются однородными;
- при этом в возражении отмечается, что при решении вопроса о сходстве до степени смешения названий лекарственных средств должен применяться более строгий подход.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309264 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Распечатка оспариваемого и противопоставленного товарных знаков;
2. Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил следующие доводы:

- сравниваемые знаки отличаются фонетически в силу разного количества букв и слогов;
- при этом часть «-зим/-зум» является слабой, так как встречается в товарных знаках разных владельцев;
- графический критерий не оказывает влияния на восприятие знаков;
- обозначения «МИОЗИМ» и «МЕЗИМ» не имеют смысловых значений, но могут вызывать в сознании потребителя различные ассоциации;
- сопоставляемые товарные знаки используются при маркировке препаратов, используемых для лечения различных заболеваний.

Правообладателем представлены:

3. Сведения о товарных знаках и лекарственных препаратах, содержащих часть «-зим/-зум»;
4. Сведения из Википедии;
5. Письма Клиники факультетской терапии, отделение гематологии и Городской клинической больницы №67.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом приоритета заявки №2004717047/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) 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 по свидетельству №309264 представляет собой словесное обозначение «МИОЗИМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №152521 «МЕЗИМ» (словесный), №189455 «МЕЗИМ форте» (комбинированный), №248463 «МЕЗИМ форте» (комбинированный), №260236 «МЕЗИМ форте» (комбинированный) и международная регистрация №84573 знака «MEZYM» (словесный) представляют собой серию знаков одного правообладателя, основанную на наличии словесного элемента «МЕЗИМ/ MEZYM».

При этом, противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №152521 «МЕЗИМ» выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сходства обозначений «МИОЗИМ» и «МЕЗИМ» показал следующее.

Обозначения «МЕЗИМ» и «МИОЗИМ», с точки зрения их произношения как «мизим» (буква «е» в безударном слоге редуцируется в звук «и») и «миозим», имеют совпадающий звукоряд в начале «ми-« и «-зим» в конце обозначения. Звуковое отличие имеется только в букве (звуке) «о» оспариваемого знака, что не может опровергнуть вывод о наличии сходства по фонетическому признаку.

Довод правообладателя о том, что конечная часть «-зим» является слабой и используется в товарных знаках различных владельцев не может опровергнуть вышеприведенный вывод о звуковом сходстве знаков, так как имеется совпадение не только конечных, но и начальных частей.

Графически данные элементы также являются сходными в силу их написания заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Отсутствие смысловых значений словесных элементов «МИОЗИМ» и «МЕЗИМ» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства словесных обозначений и, следовательно, сделать вывод об их различии по указанному признаку.

Дополнительно следует отметить, что согласно Методическим рекомендациям по рациональному выбору названий лекарственных средств, утвержденным Руководителем Департамента государственного контроля лекарственных средств и медицинской техники Минздрава России 01.07.2003 названия лекарственных средств должны различаться между собой тремя буквами, что в данном случае не наблюдается.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 5 класса МКТУ – «фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека», которые являются родовым понятием по отношению к видовой группе «фармацевтические препараты, используемые при лечении заболеваний,

вызванных накоплением лизосом в организме», для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №309264.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

В отношении мнения правообладателя, касающегося различного назначения лекарственных препаратов «МИОЗИМ» и «МЕЗИМ», что, по его мнению, не приведет к их смешению, следует указать, что в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона проводится сравнение позиций, указанных в перечнях товаров и услуг сопоставляемых товарных знаков.

Кроме того, необходимо отметить, что правообладателем не представлено сведений о применении лекарственного препарата «МИОЗИМ» в Российской Федерации, в связи с чем основания для вывода об отсутствии смешения продукции, маркированной сравниваемыми товарными знаками, в результате их применения на товаре отсутствуют.

Доводы особого мнения, представленного правообладателем в Палату по патентным спорам 19.09.2008, по сути повторяют доводы отзыва на возражение, в связи с чем не требуют самостоятельного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.02.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309264 недействительным полностью.