

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 10.02.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен», Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596608, при этом установила следующее.

МАСТЕНИТ

Оспариваемый товарный знак « **МАСТЕНИТ** » по заявке № 2015731572, поданной 01.10.2015, зарегистрирован 28.11.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 596608 на имя Общества с ограниченной ответственностью "НИТА-ФАРМ", г. Саратов, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; диетическое питание и

вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных».

В поступившем 10.02.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №596608 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в 2013 году лицом, подавшим возражение, был разработан ветеринарный препарат «МАСТИНЕТ» для лечения мастита у животных, который в 2014 году был внесен в Государственный реестр ветеринарных препаратов Республики Беларусь;

- информация о препарате была размещена на официальном сайте лица, подавшего возражение, belagrogen.by;

- на российском рынке, продукция, маркируемая обозначением «Мастинет», представлена с 2015 года, о чем свидетельствуют приложенные материалы;

- обозначение «МАСТИНЕТ», которым маркировалась продукция лица, подавшего возражение, сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №596608;

- одновременное использование сходных обозначений в гражданском обороте вызывает у потребителя ложное представление о принадлежности их одному и тому же производителю, в связи с чем, регистрация оспариваемого товарного знака приводит к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и является неправомерной;

- лицом, подавшим возражение, была подана на регистрацию заявка №2020766996, оспариваемый товарный знак по свидетельству №596608 выявлен в качестве противопоставления и основания для отказа в регистрации.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №596608 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из Государственного реестр ветеринарных препаратов Республики Беларусь;
2. Инструкция по применению;
3. Титульный лист технических условий и изменения к ним;
4. Договор поставки № 4/КП;
5. Спецификация № 5 к договору № 4/КП;
6. Товарно-транспортные накладные к договору;
7. Платежные поручения к договору № 4/КП;
8. Договор поставки от 15.11.2013 с дополнительными соглашениями;
9. Товарные накладные и счета фактуры к договору № 02/1-1;
10. Протокол осмотра нотариусом архивной копии сайта belagrogen.by.

Правообладатель оспариваемого товарного уведомленный надлежащим образом о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 14.04.2021, представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные заявителем документы и сведения не подтверждают, что использование обозначения «МАСТИНЕТ» в отношении товаров 05 класса МКТУ ассоциируется у потребителя исключительно с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является разработчиком препарата «МАСТЕНИТ», который реализуется только путем оптовых продаж;

- препараты ветеринарного назначения, такие как «МАСТЕНИТ» применяются только специалистами-ветеринарами, не поступают в розничную продажу в общедоступных магазинах, аптеках или ветеринарных аптеках, не используются в быту;

- на лекарственный препарат с торговым наименованием «МАСТЕНИТ» получено «Регистрационное удостоверение лекарственного препарата для ветеринарного применения» № 005586, номер регистрационного удостоверения 44-3-8.20-4660№ПВР-3-8.20/03552, дата государственной регистрации 20.05.2020;

- информация о регистрации препарата правообладателя, а также ссылка о его аналоге, зарегистрированном на территории Республики Беларусь, размещена на

официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор <https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/registration/registrationReestr.html>, http://www.dvnp.gov.by/administrativnye_protседury/vet-preparat/;

- зарегистрированные на территории Республики Беларусь ветеринарные препараты свободно обращаются на территории Российской Федерации, и наоборот, зарегистрированные в Российской Федерации обращаются на территории Республики Беларусь, в соответствии с Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе»;

- в реестрах обеих стран зарегистрировано большое количество препаратов с наименованиями, содержащими в качестве первой части элемент «Масти...» и дополнение. Препараты имеют близкое назначение, используются при мастите у животных. Например: «Мастивет», «Мастисепт», «Мастьет», «Мастенит», «Мастинол» и др.

К отзыву приложены документы, подтверждающие его доводы.

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

С учетом даты (01.10.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В возражении содержится довод о том, что лицом, подавшим возражение, вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации продукция однородная оспариваемым товарам 05 класса МКТУ и маркируемая сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначением «МАСТИНЕТ». Кроме того, на имя лица, подавшего возражение, на государственную регистрацию в качестве товарного знака подана заявка №2020766996 на регистрацию товарного

МАСТИ**НЕТ**

знака «
» для товаров 05 класса МКТУ. Изложенное свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «**МАСТЕНИТ**» по свидетельству №596608 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические и ветеринарные препараты; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; дезинфицирующие средства; препараты*

для уничтожения вредных животных».

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак «**МАСТЕНИТ**» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 05 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В возражении представлены доказательства о том, что лицо, подавшее возражение, использует обозначение «МАСТИНЕТ», для маркировки товаров однородных оспариваемым товарам 05 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что сравниваемые обозначения «МАСТЕНИТ» и «МАСТИНЕТ» являются фонетически и графически сходными, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита, состоят из трёх слогов и восьми букв, шесть из которых расположены в одной последовательности и имеют тождественное звучание.

В подтверждении своей позиции, лицом подавшим возражение, представлены материалы (1-10), анализ которых показал, что на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр БелАгроГен» на территории Республики Беларусь 20.01.2014 был зарегистрирован препарат ветеринарного назначения «МАСТИНЕТ» за номером 4403-10-14 БПХ-Ф (1), разработанный

согласно техническим условиям (3). На территорию Российской Федерации данный препарат ввозился путем поставок через официального дистрибьютора (ООО «Агрофид») в количестве 60 штук (4-7). Согласно представленным счетам-фактурам за период март-апрель 2015 г. препарат «МАСТИНЕТ» был реализован только в Курской области.

Коллегия поясняет, что сам по себе факт использования сходного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров.

Однако, документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, за товары лица, подавшего возражение, не представлено. В том числе, в возражении не содержится независимых источников информации, которые подтверждали бы соответствующий довод (например, данные социологического опроса).

Более того, коллегия приняла во внимание, что большинство представленных документов относятся к периоду всего за несколько месяцев до даты приоритета оспариваемого знака, то есть обозначение «МАСТИНЕТ» на территории Российской Федерации использовалось лицом, подавшим возражение, непродолжительный период времени, в результате чего у потребителя не могло сложиться устойчивой ассоциативной связи между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение.

Необходимо отметить и ограниченную территорию поставок продукции, маркируемой обозначением «МАСТИНЕТ», как установлено выше, упомянутым обозначением маркировалась небольшая партия товара, поставляемая в Курскую область. Таким образом, у коллегии нет оснований для вывода об известности данного обозначения среднему российскому потребителю, проживающему в различных субъектах Российской Федерации.

С возражением не представлено и сведений о публикациях в открытой печати информации о лице, подавшем возражение, и производимой им продукции под обозначением «МАСТИНЕТ», а также сведений о длительных и интенсивных рекламных кампаниях данного обозначения.

Также коллегия проанализировала представленные лицом, подавшим возражение, документы (10), а именно протокол осмотра нотариусом архивной копии сайта belagrojen.by и не может принять его к сведению, поскольку не представляется возможным установить количество посещений данного сайта российским потребителем

Следует отметить и тот факт, что представленные документы свидетельствуют о том, что разработанный лицом, подавшим возражение, препарат «МАСТИНЕТ» имеет ветеринарное назначение, который не будет однороден такому оспариваемому товару 05 класса МКТУ как «детское питание», поскольку сравниваемые товары имеют разное назначение, каналы сбыта и круг потребителей, в связи с чем не будут смешаны в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2021, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №596608.