

степени смешения со знаком «**DIPRAL**» [2] по международной регистрации № 591820, приоритет от 08.12.1992 г., правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.», Turnhoutseweg 30 B-2340 BEERSE, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.05.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.03.2021. Доводы возражения сведены к следующему:

- противопоставленный знак [2] должен исследоваться как лексическая единица на основе латинского алфавита соответственно;
- словесные элементы «ДИПРАЦЕЛ» - «DIPRAL» не сходны по составу согласных и гласных букв: «Д-П-Р-Ц-Л» и «D-P-R-L», по гласным «И-А-Е» и «I-A», имеют разные окончания «-ЦЕЛ» против «-AL», что обуславливает фонетические различия;
- графические различия обусловлены разным зрительным впечатлением и использованием при написании сравниваемых обозначений [1] и [2] разных шрифтов;
- реализация ветеринарной продукции под товарным знаком «Dipral» не осуществляется и, соответственно, не может вызвать у потребителей какую - либо возможность смешения с заявленным обозначением «ДИПРАЦЕЛ». Так, ветеринарный или фармацевтический препарат под названием «Dipral», или «Дипрал» в Российской Федерации также не зарегистрирован;
- обозначение «ДИПРАЦЕЛ» [1] заявлено на регистрацию в отношении ветеринарных препаратов и с учетом применяемых критериев однородности товаров в соответствии с условиями их сбыта, круга потребителей, вида (рода) товара, назначения и с учетом принципиального разделения товаров на медицинские и ветеринарные в гражданском обороте заявленные товары 05 класса МКТУ не являются однородными с фармацевтическими товарами 05 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного знака [2];
- ветеринарные препараты относятся к товарам специального назначения и предназначены для лечения животных;

- противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении фармацевтических продуктов, т.е. товаров отличных по назначению и роду от ветеринарных;
- заявленные товары 05 класса МКТУ для ветеринарии относятся к товарам особого назначения и предназначены для потребителей, которые выдвигают специальные требования в зависимости от установленного диагноза и соответственно метода лечения животных. Ветеринарные препараты и добавки используются при лечении животных и назначаются ветеринарами;
- заявленные товары 05 класса МКТУ относятся к специализированным (ветеринарным) товарам, к которым выдвигаются специальные требования при названии препарата в зависимости от используемого в препарате активного вещества и их реализации. А добавки пищевые для животных отличаются от товаров, указанных в перечне противопоставленного знака [2] по роду (виду) товаров, потребительскими свойствам и функциональному назначению;
- реализация ветеринарных препаратов осуществляется через специализированные аптеки и зоомагазины;
- практика регистрации товарных знаков позволяла зарегистрировать сходные до степени смешения товарные знаки разных правообладателей в отношении товаров 05 класса МКТУ, например, товарные знаки: «Альтива» (свидетельство № 350647), «Altiva» (свидетельство № 350646) и «Алтива» (свидетельство № 255423), «Altiva» (свидетельство № 255422).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (22.03.2020) заявки № 2020714645 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

ДИПРАЦЕЛ

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2020714645 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлен знак «**DIPRAL**» [2] по международной регистрации

№ 591820, конвенционный приоритет от 29.04.1992, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.», Бельгия. Правовая охрана знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «produits pharmaceutiques» («продукты фармацевтические»).

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал полное фонетическое вхождение противопоставленного знака «DIPRAL» [2] (произносится как «ДИПРАЛ») в заявленное обозначение «ДИПРАЦЕЛ» [1]. При этом наблюдается тождество гласных и согласных звуков «ДИПРА-», составляющих начальные доминирующие части сравниваемых обозначений, с которых начинается их произношение. Указанное обстоятельство влияет на степень сходства и усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений при восприятии их потребителями. Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений [1] и [2].

Коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем. Как известно, при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. Сравнимые названия препаратов лекарственного назначения различаются в две [1] буквы, что является основанием для признания их сходными.

В рамках семантического критерия сходства оценке подвергается словесный элемент в целом. Таким образом, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов.

Сравниваемые элементы «ДИПРАЦЕЛ» [1] / «DIPRAL» [2] выполнены буквами разных алфавитов (русский и латинский), что свидетельствует о визуальных отличиях сравниваемых обозначений.

Фонетический критерий сходства является основополагающими для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] сходными. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений [1] и [2] определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства). См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено выше, сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают высокой степенью фонетического сходства.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты из микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; смазки для ветеринарных целей; средства моющие инсектицидные для ветеринарных целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей» относятся к препаратам фармацевтическим для животных, ветеринарным препаратам.

Ветеринарный препарат (ветеринарный лекарственный препарат) - лекарственное средство предназначенное для диагностики, лечения или профилактики болезней у животных (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki>).

Согласно Федеральному закону от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (с изменениями и дополнениями) (статья 4) ««лекарственные средства» - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты». В данном законе дано понятие лекарственных средств, к которым относятся вещества, применяемые для профилактики, диагностики, лечения болезни человека и животных. К лекарственным средствам относятся также вещества растительного, животного или синтетического происхождения, предназначенные для производства и изготовления лекарственных средств (фармацевтические субстанции). Как видно, к названным категориям относятся и ветеринарные препараты. Кроме того, лекарственные препараты для животных и людей содержат одинаковые компоненты, большая часть лекарственных веществ похожим образом воздействует на человека и животных.

Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ «продукты фармацевтические» противопоставленного знака [2] относятся к одному родовому понятию «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей», могут иметь общий вид материала, из которого они изготовлены (например, фармацевтические субстанции), имеют общее функциональное назначение (предназначены для лечения, либо профилактики

заболеваний), относятся к фармацевтической деятельности и имеют медицинское применение. Сопоставляемые обозначения могут быть отнесены к одному источнику происхождения, что увеличивает угрозу их смешения на рынке для различных лекарственных и лечебных средств для человека и животных, ветеринарных препаратов и т.п. Изложенные обстоятельства свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В рамках настоящего возражения не предусмотрена оценка фактического использования / неиспользования противопоставленного знака [2].

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 05 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Приведенная заявителем практика по регистрации товарных знаков в силу независимого делопроизводства не приводит к иным выводам коллегии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.03.2021.