

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.09.2023, поданное ООО «Научно-производственная фирма «Материя Медика Холдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022737061 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявленное обозначение «RAPHAMIN» по заявке №2022737061, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- для российских фармацевтических компаний полученная правовая охрана для наименования лекарственных средств на русском языке дает право использовать наименование в латинице, как транслитерацию;

- заявителем получены регистрационные удостоверения ЛС №ЛП-007481 от 11.10.2021, выданный МИНЗДРАВом РФ, №ЛП-№(002207) - (РГ-RU) от 19.04.2023, выданный МИНЗДРАВом РФ для Евразийского экономического союза, подтверждающие право заявителя производить и реализовывать товар, маркированный товарным знаком «РАФАМИН» и заявленным обозначением «RAPHAMIN» на территории Российской Федерации и на территории стран Евразийского Экономического Союза;

- препарат, маркированный названием лекарственного средства правообладателя противопоставленных товарных знаков, может быть приобретен только в сети аптек, и только по рецепту врача, а основным лицом, которое может предложить потребителю, данный товар - лечащий врач, так как фармацевтические товары, выпускаемые по рецепту врача, не могут рекламироваться в соответствии с Федеральным законом №38-ФЗ «О рекламе», который запрещает рекламу рецептурных лекарственных средств потребителям;

- заявленное обозначение «RAPHAMIN» используется в инструкции к медицинскому применению, как транслитерация названия препарата «РАФАМИН», а также на одной из сторон таблеток плоскоцилиндрической формы с их плоской стороны наносится название указано в латинскими буквами «RAPHAMIN»;

- документы по новому препарату «РАФАМИН» зарегистрированы в МИНЗДРАВе;

- кроме того, надо отметить, что препарат «РАФАМИН» является безрецептурным препаратом, а безрецептурные препараты любое заинтересованное лицо может свободно заказать на сайте аптечной организации и их может доставить курьер, или их привозят в аптеку, которую выбирает покупатель из перечня доступных для доставки, то есть информация о препарате «РАФАМИН» открыто рекламируется в сети Интернет, рекламная компания препарата транслируется на телевизионных каналах Российской Федерации;

- заявитель обращает внимание, что является правообладателем товарного знака «НАРАФАМИН», свидетельство №542772, приоритет от 14.03.2014 и заявленное обозначение «RAPHAMIN», как и ранее зарегистрированный товарный знак «РАФАМИН», свидетельство №541476;

- разработанный новый препарат «РАФАМИН» после долгого и дорогостоящего процесса внедрения в гражданский оборот, как препарат, обладающий эксклюзивными свойствами, а именно он борется не только с вирусами, но и с бактериями, что способствует снижению риска бактериальных осложнений пациентов при заболевании гриппом и ОРВИ, стал победителем нескольких учрежденных премий.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты для лечения ОРВИ; фармацевтические препараты, а именно препараты для профилактики и лечения инфекционных заболеваний; антибактериальные препараты; противовирусные препараты; иммуномодуляторы».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Регистрационное удостоверение из МИНЗДРАВа РФ на 2 л. в 1 экз.;
2. Регистрационное удостоверение из МИНЗДРАВа РФ ЕАЭС на 2л. в 1 экз.;
3. Информация с сайта Видаль по препарату РАДАМИН на 7 л., в 1 экз.;
4. Информация с сайта Видаль по препарату РАФАМИН на 4 л. в 1 экз.;
5. Упаковка товара препарата РАФАМИН на 3 л. в 1 экз.;
6. Информация о рекламе препарата РАФАМИН на 65 л. в 1 экз.;
7. Информация о премии Smartpharma Awards 2022 на 1 л., в 1 экз.;
8. Информация о премии Russian Pharma Awards на 1 л., в 1 экз.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.06.2022) поступления заявки №2022737061 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

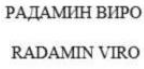
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «RADAMIN» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавитов. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] «Radamin» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] «Радамин» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «» является словесным, состоящим из словесных элементов «РАДАМИН ВИРО», «RADAMIN VIRO», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] содержат фонетически сходные словесные элементы «RAPHAMIN»/«Radamin»/«Радамин»/«РАДАМИН»/«RADAMIN».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «РА-»/«Ra-»/«Pa-»/«PA-»/«RA-», сходством средних «-РНА-»/«-da-»/«-да-»/«-ДА-»/«-DA-» и тождеством конечных «-MIN»/«-min»/«-мин»/«-МИН»/«-MIN» частей, близким составом согласных и тождеством состава гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «RAPHAMIN» заявленного обозначения и словесные элементы «Radamin», «Радамин», «РАДАМИН», «RADAMIN» отсутствуют в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются фантазийными, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у данных обозначений, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при их восприятии, не представляется возможным.

Указанное не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «препараты для лечения ОРВИ; фармацевтические препараты, а именно препараты для профилактики и лечения инфекционных заболеваний; антибактериальные препараты; противовирусные препараты; иммуномодуляторы» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «медикаменты; медикаменты для человека; микстуры; настои лекарственных; настойки для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; средства тонизирующие [лекарственные препараты]» противопоставленного товарного знака [1], товарам 05 класса МКТУ «медикаменты; медикаменты для человека; микстуры; настои лекарственных; настойки для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; средства тонизирующие [лекарственные препараты]» противопоставленного знака [2], товарам 05 класса МКТУ «препараты бактериальные для медицинских целей; препараты бактериологические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; препараты фармацевтические», поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (фармацевтическим средствам), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Относительно представленных сведений о том, что заявитель является правообладателем товарного знака «Рафамин» по свидетельству №541476, зарегистрированным 07.05.2015 в отношении товаров 05 класса МКТУ, с датой приоритета от 14.03.2014, коллегия отмечает, то, что данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Кроме того, несмотря на более ранние права заявителя на товарный знак «Рафамин» по свидетельству №541476, регистрации противопоставленных товарных знаков не были оспорены и являются действующими, поэтому противопоставление товарных знаков [1-3] в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным, поскольку отсутствуют обстоятельства для их снятия.

Довод о том, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков [1-3] ведет различную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 16.08.2023.