

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.06.2020, поданное АО «Тауфарм», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 639722, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «TAUFRIN» по заявке № 2016720533, поданной 08.06.2016, зарегистрирован 19.12.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 639722. Правообладателем товарного знака является АО «Производственная фармацевтическая компания Обновление», Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 18.06.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 639722 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 146827 (дата приоритета: 11.08.1995 г.), 587114 (дата приоритета: 14.08.2015 г.), 587116 (дата приоритета: 26.10.2015 г.),

597876 (дата приоритета: 21.04.2015 г.), 599828 (дата приоритета: 11.02.2014 г.), 601274 (дата приоритета: 14.08.2015 г.), объединенными словесным элементом «ТАУФОН / Тауфон», зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 05 и 10 классов МКТУ;

- в настоящее время имеется вступивший в законную силу судебный акт Суда по интеллектуальным правам (решение от 03.12.2019 по делу № СИП-712/2019), в котором было установлено несоответствие словесного товарного знака «ТАУФРИН» по свидетельству № 639723 пункту 6 статьи 1483 Кодекса. При этом судом был сделан вывод о сходстве до степени смешения товарного знака по свидетельству № 639723 с серией товарных знаков по свидетельствам №№ 146827, 587114, 587116, 597876, 599828, 601274, объединенной словесным элементом «ТАУФОН»/«Тауфон», и о высокой степени однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы;

- сравниваемые словесные элементы состоят из трех слогов ([ТА-У-ФРИН] и [ТА-У-ФОН]) и характеризуются близким составом гласных звуков (в оспариваемом товарном знаке - [а-у-и], в противопоставленных товарных знаках - [а-у-о]) и близким составом согласных звуков (в оспариваемом товарном знаке - [т-ф-р-н], в противопоставленных товарных знаках - [т-ф-н]). Указанные словесные элементы характеризуются тождественным звучанием начальных частей обозначений и сходством звучания конечных частей. Кроме того, необходимо учитывать, что в сравниваемых товарных знаках совпадающие части («ТАУФ»/«ТАУФ») расположены в начале обозначений, то есть именно с них начинается восприятие и воспроизведение товарных знаков потребителями;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом, в черном цвете, что свидетельствует об их графическом сходстве. Кроме того, сравниваемые знаки характеризуются наличием совпадающих букв и их одинаковым расположением по отношению друг к другу, а также примерно равной длиной сходных словесных элементов;

- словесные элементы «ТАУФРИН» и «ТАУФОН» сравниваемых товарных знаков являются фантазийными, в связи с чем провести анализ их сходства по

семантическому критерию не представляется возможным. Вместе с тем, фантазийный характер сходных элементов и наличие в них совпадающих звуков, усиливают вероятность восприятия сравниваемых словесных товарных знаков как сходных до степени смешения;

- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары, содержащиеся в перечне противопоставленных товарных знаков, характеризуются высокой степенью однородности, поскольку непосредственно совпадают, соотносятся как род-вид или относятся к одним родовым группам, имеют одинаковые назначение, условия реализации, круг потребителей, являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми;

- высокая степень однородности сравниваемых товаров была установлена в решении Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2019 г. по делу № СИП-712/2019. При этом как указывалось выше, товарный знак по свидетельству № 639723, который являлся предметом указанного спора, был зарегистрирован в отношении того же перечня товаров 05 класса МКТУ, что и оспариваемый товарный знак по свидетельству № 639722;

- учитывая высокую степень сходства товарных знаков и высокую степень однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы, маркированные ими товары могут быть восприняты потребителями, как произведенные одним лицом, то есть имеющие один источник происхождения;

- на имя лица, подавшего возражение, также зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам № 635888 («ТАУФОН ТАБС»), №652260 («ТАУФОН»), №660723 («Тауфон Табс Лютеин»), № 660724 («ТАУФОН») с более поздними датами приоритета, продолжающие серию знаков АО «Тауфарм»;

- товарные знаки «ТАУФОН» приобрели определенную долю известности на рынке за счет длительного и интенсивного использования и активного продвижения продукции АО «Тауфарм» на рынке;

- АО «Тауфарм» - российская компания, ведущая свою деятельность в фармацевтическом секторе, эксперт в области продвижения безрецептурных лекарственных средств. Организованная в 2013 году компания достигла серьезных

успехов в области продвижения безрецептурных препаратов. В своей деятельности компания «Тауфарм» ориентирована на своевременный и полный контроль качества продукции, её доступность и безопасность для потребителей, научно-исследовательские проекты в области инновационных технологий, надежное и долговременное сотрудничество с партнерами. «Тауфон» - один из наиболее известных и популярных брендов компании «Тауфарм».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639722 полностью.

В подтверждение изложенных доводов были представлены следующие материалы:

- распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2019 по делу № СИП-712/2019 [1];

- распечатка страниц Интернет-сайтов <http://taupharm.ru> [2];

- копия справки компании Mediascope от 06.02.2019 г. и распечатка сведений из сети Интернет о компании Mediascope [3];

- копия отчета компании IQVIA от 08.02.2019 г. и распечатка сведений из сети Интернет о компании IQVIA [4];

- распечатка сведений из открытой базы данных ФИПС в отношении товарного знака по свидетельству № 146827 [5];

- копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 26.02.2018 № РЗН 2017/5573 и распечатки сведений из сети Интернет [6].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, отзыв на возражение не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.06.2016) 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).

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

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).

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. Лицо, подавшее возражение, является производителем безрецептурных лекарственных препаратов, при этом препарат «Тауфон» является одним из наиболее популярных и известных товаров данной компании. Указанный словесный элемент «Тауфон» положен в основу серии товарных знаков лица, подавшего возражение, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о заинтересованности данного лица в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «TAUFRIN» является словесным и выполнен

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


Противопоставленный товарный знак «**ТАУФОН**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


Противопоставленный товарный знак «**Тауфон Бакт**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальные буквы «Т» и «Б» - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**Тауфон нежная слеза**» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Т» в словесном элементе «Тауфон» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**Тауфон Рэд**» (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальные буквы «Т» и «Р» - заглавные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Тауфон

Противопоставленный товарный знак «» (5) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с наклоном вправо, начальная буква «Т» - заглавная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «» (6) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Т» в словесном элементе «Тауфон», а также начальная буква «П» в слове «Первая» - заглавные. Словесные элементы «Первая помощь» являются неохранными элементами знака. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных (1-6) знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из единственного индивидуализирующего элемента «TAUFRIN».

Противопоставленные товарные знаки представляют собой серию товарных знаков лица, подавшего возражения, которая объединена словесным элементом «Тауфон», являющегося их оригинальным «сильным» элементом, по которому в первую очередь происходит запоминание знаков потребителем.

Фонетический анализ элементов, несущих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых знаках, а именно «TAUFRIN» и «Тауфон», показал, что они имеют близкое звучание. Так, сравниваемые словесные элементы характеризуются тождеством звучания начальных частей («TAUF-»/«ТАУФ-»), что является важным критерием при определении их сходства, поскольку именно с начальных частей начинается произношение обозначений. Кроме того, сравниваемые словесные элементы имеют близкий состав согласных звуков и букв

(совпадающими являются три согласных звука – «Т, F, N» и «Т, Ф, Н»), а также близкий состав гласных букв и звуков (совпадающими являются два гласных звука из трех – «А», «U»/«А», «У»), причем совпадающие буквы и звуки расположены в одинаковой последовательности и занимают одинаковое положение в данных словесных элементах. Различие окончаний указанных словесных элементов в рассматриваемом случае не является определяющим, поскольку они не влияют на общее впечатление, которое производят указанные обозначения на потребителей. Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых товарных знаков.

При этом коллегия исходила из того, что в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании». Сопоставляемые знаки отличаются 2 буквами («R» и «I» / «O»).

Сравниваемые знаки близки по графическому восприятию, поскольку являются словесными, выполнены стандартными шрифтами без применения какой-либо оригинальной графики, одинаковым черным цветом. Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено также наличием совпадающих букв и их расположением по отношению друг к другу, а также примерно равной длиной сходных словесных элементов. Учитывая изложенное, сравниваемые знаки производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Словесные элементы «ТАУФОН» и «TAUFRIN» не содержатся в лексике русского и какого-либо иностранного языков, в связи с чем не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленные знаки (1-6) ассоциируются друг с другом в целом на основании близкого фонетического звучания и графического исполнения

слова «TAUFRIN» и словесного элемента «ТАУФОН», положенного в основу серии знаков лица, подавшего возражение.

Что касается анализа товаров, в отношении которых действуют исключительные права на сопоставляемые знаки, необходимо отметить следующее.

Товарный знак по свидетельству № 639722 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «капли глазные; лекарства от глазных болезней; мази противовоспалительные; препараты гигиенические для медицинских целей; препараты и вещества фармацевтические с противовоспалительными свойствами; препараты противовоспалительные; препараты фармацевтические для глазной и внутриглазной хирургии; растворы для промывки глаз; средства для лечения глаз; смазывающие глазные капли; средства антибактериальные; средства офтальмологические; средства противовоспалительные; средства фармацевтические для лечения болезней глаз». Указанные товары представляют собой препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей, относящиеся преимущественно к области офтальмологии.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 146827, 587114, 587116, 597876, 599828, 601274 зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся, в том числе, к препаратам, средствам и веществам для медицинских и фармацевтических целей, то есть содержат в своих перечнях общие понятия, относящиеся к фармацевтике.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков характеризуются высокой степенью однородности, поскольку непосредственно совпадают либо соотносятся как род-вид. Так, противопоставленные товарные знаки (1-6) содержат в своем перечне товары 05 класса МКТУ, представляющие собой общие родовые позиции по отношению к товарам 05 класса МКТУ оспариваемого знака.

Кроме того, сравниваемые товары могут иметь одно назначение и круг потребителей, а также иметь одинаковые условия реализации, быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

При этом коллегия усматривает, что товары 10 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2-4, 6), относящиеся к приборам и инструментам медицинским, оборудованию стоматологическому, хирургическому, аппаратуре для анализов и диагностики и т.д., не являются однородными товарам 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации ввиду различных условий производства, круга потребителей, каналов сбыта, не совпадают и назначение сравниваемых товаров. Так, например, приборы и инструменты, медицинское оборудование приобретаются, как правило, больницами, клиниками для использования их врачами для обследования, лечения пациентов и т.д., тогда как препараты 05 класса МКТУ приобретаются средними российскими потребителями для использования в личных целях. Кроме того, товары 10 класса МКТУ противопоставленных знаков реализуются либо на отдельных полках с фармацевтическими приборами, либо в специализированных магазинах медицинского оборудования, приборов, аппаратуры, инструментов. Также, сравниваемые товары 05 и 10 классов МКТУ производятся на различных предприятиях, с применением различных технологий. В связи с изложенным, смешение товаров 10 класса МКТУ противопоставленных регистраций с товарами 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака маловероятно.

Коллегией было принято во внимание решение Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2019 по делу №СИП-712/2019, в котором установлено сходство до степени смешения товарного знака «ТАУФРИН» по свидетельству №639723 с серией товарных знаков по свидетельствам №№146827, 587114, 587116, 597876, 599828, 601274, объединенных словесным элементом «ТАУФОН»/«Тауфон», и о высокой степени однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров 05 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы. Таким образом, товарный знак по свидетельству №639722 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №639722 недействительным полностью.