

**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 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, рассмотрела поступившее 02.11.2018 возражение, поданное Мегаинфарм ГмбХ, Австрия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017747231, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017747231, поданной 10.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MYRAMISTIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 08.10.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017747231, поскольку на имя заявителя зарегистрирован тождественный товарный знак по свидетельству № 636829 (приоритет от 29.11.2016) в отношении тождественных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, отмечено, что не может быть два или три исключительных права, одинаковых по содержанию на один и тот же объект. В этом случае право перестает быть исключительным. Согласно статье 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом. Таким образом, регистрация товарного знака по заявке № 2017747231 противоречит подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 02.11.2018 возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с позицией о недопустимости регистрации тождественных товарных знаков в отношении идентичных товаров/услуг на имя одного правообладателя, которая хотя и не запрещена законом прямо, однако противоречит как природе исключительного права, так и общественным интересам;

- между тем, данный правовой подход неприменим к случаям, когда товарные знаки не являются тождественными, даже если они обладают высокой степенью сходства, как это имеет место в данном случае;

- по фонетическому критерию заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 636829 можно признать тождественными;

- семантический критерий в данном случае не может быть проанализирован, поскольку сравниваемые обозначения являются несловарными (выдуманными) словами и не имеют смыслового значения;

- с точки зрения признаков графического сходства, различается регистр букв, которыми выполнены сравниваемые обозначения, при этом анализ регистра букв (характер букв) при оценке обозначения прямо предусмотрен Методическими рекомендациями;

- различаются виды шрифтов, которыми выполнены сравниваемые обозначения: заявленное обозначение выполнено шрифтом с засечками, относящимся к классу переходная антиква, товарный знак по свидетельству

№ 636829 выполнен шрифтом без засечек, относящимся к классу готеск, при этом анализ вида шрифта при оценке обозначения прямо предусмотрен Методическими рекомендациями;

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 636829 имеют различия сразу в нескольких элементах, то есть не совпадают полностью, не являются одинаковыми, не являются тождественными;

- в оспариваемом решении экспертиза соглашается с доводами заявителя «сравниваемые обозначения... имеют отличия в регистре и шрифте букв», однако далее делает вывод, что названные отличия «не создают иного впечатления в сравнении заявленного обозначения с ранее зарегистрированным товарным знаком»;

- вывод экспертизы представляет собой ошибочное толкование норм об оценке тождества и сходства обозначений;

- при установлении тождества двух обозначений критерий общего впечатления не применим в принципе, поскольку тождество не предполагает каких-либо оценочных суждений, тогда как «общее впечатление» – это субъективное понятие;

- критерий общего впечатления может применяться только при установлении отсутствия тождества, для оценки степени сходства обозначений;

- изложенный в оспариваемом решении подход исключает из сравнительного анализа графический критерий сходства и нивелирует его значение, при этом графический критерий является одним из самостоятельных критериев для проверки сравниваемых обозначений на предмет их сходства;

- не представлено каких-либо подтверждений того, каким образом потребитель воспринимает сравниваемые обозначения (например, результатов социологических опросов), следовательно, сделанный вывод декларативен и представляет собой не более чем предположение со стороны экспертизы;

- примененный подход не соответствует существующей практике Роспатента и судов;

- заявленное обозначение следует признать естественным продолжением серии товарных знаков Мегаинфарм ГмбХ, объединенных общим словесным элементом;

- как разъяснено в пункте 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, серией товарных знаков являются товарные знаки одного правообладателя, зависимые друг от друга, связанные между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющие фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков;

- несущественные графические отличия не просто не позволяют признавать товарные знаки тождественными, но и являются условием отнесения товарных знаков к одной серии;

- регистрация серии товарных знаков на имя одного правообладателя не противоречит общественным интересам и/или природе исключительных прав и в полной мере соответствует как закону, так и практике Роспатента и судов;

- заявитель приводит примеры регистраций на имя одного лица товарных знаков, имеющих различия в шрифтовом исполнении и регистре букв: свидетельства №№ 228275, 365985, 499300; свидетельства №№ 335189, 536160, 579018, 622154; свидетельства №№ 593047, 593048;

- в оспариваемом решении нарушено единообразие практики регистрации товарных знаков и не применены разъяснения высшей судебной инстанции, касающиеся серии товарных знаков одного правообладателя;

- решение об отказе в регистрации содержит формальные нарушения, поскольку экспертиза ссылается на Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания,

коллективный знак, их дубликатов, утвержденное приказом Роспатента от 24 июля 2018 г. № 128, вступившим в силу после даты приоритета заявленного обозначения;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить положениям статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017747231 в отношении всего первоначально заявленного перечня товаров.

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

С учетом даты (10.11.2017) поступления заявки № 2017747231 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Заявленное обозначение «**MYRAMISTIN**» по заявке № 2017747231, поданной 10.11.2017, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ оспариваемого решения Роспатента от 08.10.2018 показал, что препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является наличие у заявителя по рассматриваемой заявке № 2017747231 исключительного права на товарный знак по свидетельству № 636829 с приоритетом от 29.11.2016, сроком действия до 29.11.2026.

Заявитель в своем возражении не оспаривает применение положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса по отношению к обозначениям, являющимся тождественным товарным знакам в отношении идентичных товаров/услуг на имя одного правообладателя. Вместе с тем возражает против признания тождества товарных знаков по заявке № 2017747231 и по свидетельству № 636829.

Вышеуказанный товарный знак «**Myramistin**» по свидетельству № 636829 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Анализ показал, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 636829 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены буквами латинского алфавита, типовыми шрифтами.

С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении.

В связи с этим совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Заявитель указывает на графические различия сравниваемых обозначений, заключающиеся в изменении регистра букв, наличии/отсутствии насечек у букв, однако они зритально неактивны, не позволяют различить данные обозначения потребителям, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы об их тождестве.

Что касается перечня товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то коллегией установлено следующее.

Заявленный перечень товаров, действительно, содержит понятия и термины, идентичные понятиям и терминам, содержащимся в перечне свидетельства № 636829.

Так, сопоставление заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ с товарами 03 класса МКТУ, содержащимися в перечне регистрации № 636829, показало, что идентичными являются все товары 03 класса МКТУ, перечисленные в заявке № 2017747231, а именно: «изделия парфюмерные; кремы косметические; маски косметические; масла косметические; масла туалетные; мыла дезодорирующие; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства косметические; средства для ухода за кожей косметические; лосьоны для косметических целей; пасты зубные; средства косметические для животных».

Товары 05 класса МКТУ заявленного перечня «препараты фармацевтические; препараты ветеринарные; препараты химико-фармацевтические; гигиенические препараты для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для

фармацевтических целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства противомикробные; бактерициды; препараты для обработки ожогов; препараты антисептические; средства для ухода за полостью рта медицинские; мази для фармацевтических целей; свечи медицинские; препараты для ухода за кожей фармацевтические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; лосьоны для фармацевтических целей; тампоны для заживления ран; бальзамы для медицинских целей; растворы для контактных линз; материалы перевязочные медицинские; пластиры медицинские» также полностью идентичны товарам, приведенным в перечне свидетельства № 636829.

Товары «мыла лечебные; мыла дезинфицирующие», имеющиеся в перечне товаров 05 класса МКТУ заявленного перечня, содержатся в перечне товаров 03 класса МКТУ ранее выданного заявителю свидетельства № 636829.

С учетом изложенного, вывод экспертизы о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ является правомерным.

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству № 636829 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке № 2017747231 в отношении идентичных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении

товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

При этом следует отметить, что некоторые товарные знаки не тождественны, также не идентичны товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам.

Кроме того, коллегия обращает внимание, что имеется сложившаяся практика по рассмотрению вопроса о возможности регистрации тождественных знаков на имя одного лица (например, решение Роспатента от 31.10.2016, касающееся обозначения «СТРАНА СКАЗОК» по заявке № 2014737918, решение Роспатента от 06.12.2017, касающееся обозначения «АТЛАНТ» по заявке № 2014711395, принятое с учетом решения Суда по интеллектуальным правам, решение Роспатента от 30.03.2017, касающееся обозначения «ОВЕН» по заявке № 2015722110, оставленное в силе решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-314/2017).

Согласно существующей правоприменительной практике (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2017 по делу № СИП-314/2017) государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении особого мнения, представленного в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.02.2019, необходимо отметить следующее.

Большинство доводов особого мнения повторяют доводы возражения, проанализированы выше в настоящем заключении.

При этом при рассмотрении возражения коллегия руководствовалась нормативными правовыми актами – Кодексом и Правилами, а также принимала к сведению существующую правоприменительную практику.

Сведения о подаче заявителем заявок на международную регистрацию товарных знаков и принятых ведомствами других стран решениях не меняют изложенных выводов, поскольку правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в Российской Федерации.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2018, оставить в силе решение Роспатента от 08.10.2018.