

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 07.10.2021, поданное компанией РОУЗ ФАРМА СА, Лугано, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1593529, при этом установила следующее.

MiFill

Оспариваемому словесному знаку «**MiFill**» по международной регистрации №1593529, зарегистрированному Международным бюро Всероссийской организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 09.04.2021 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ, на имя компании Beaumed Co.,Ltd., Сеул, Корея (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.10.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему.

Роспатентом было вынесено решение от 05.08.2021 о предоставлении спорному обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации в

отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ «Medical apparatus for injecting fillers; medical filler syringe (Медицинское оборудование для инъектируемых наполнителей/филлеров; медицинские шприцы для наполнителей/филлеров)».

Лицо, подавшее возражение, указывает на принадлежность ему товарного знака « **MINIFIL** » по свидетельству №793457 с более ранней датой конвенционного приоритета 18.05.2020, зарегистрированного в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ “средства косметические”, 05 класса МКТУ “шприцы предварительно заполненные, для медицинских целей”, 10 класса МКТУ “шприцы для медицинских целей”.

Сопоставляемые обозначения “**MiFill**” и “**MINIFIL**” по мнению обратившегося с возражением лица являются сходными, за счет фонетического и графического сходства.

Сопоставляемые товары 10 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака и указанные в перечне противопоставленного товарного знака, либо относятся к одной родовой категории товаров для медицинского использования, имеют одно и то же функциональное назначение, один рынок сбыта и круг потребителей, в связи с чем являются однородными. Следует также принять во внимание, что согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 3691.06 для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1593529 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, неоднократно подавал ходатайства о переносе рассмотрения

возражения, которые были удовлетворены, и 28.02.2022 представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва правообладателя сводятся к следующему.

По мнению правообладателя сравниваемые словесные обозначения отличаются друг от друга графически, так как обозначение “ **MINIFIL** ” выполнено одинаковым регистром букв, а оспариваемый товарный знак “**MiFill**,” выполнен разным регистром. Кроме того обозначения имеют разную длину.

Также правообладатель не согласен с тем, что семантический критерий сходства не подлежит применению, а обозначения в обоих случаях являются вымышленными.

По мнению правообладателя оспариваемый товарный знак состоит из значимых лексических основ, объединенных в одно слово, при этом в переводе с итальянского языка на русский частица “mi” может быть переведена как “мне; меня /миля”, слово “Fill” в переводе с английского языка на русский имеет значение “заполнять; заполняться; наполнять”. Следовательно оспариваемое обозначение имеет значение “Мое заполнение”.

Противопоставленный товарный знак « **MINIFIL** » является значимым словом английского языка, входит в словари английского языка в значении – «вискозный шёлк».

По фонетическому признаку сопоставляемые обозначения состоят из разного количества букв, слогов, не могут быть получены простой перестановкой букв, нет «прямого вхождения» одного обозначения в другое.

Таким образом, по мнению правообладателя, сравниваемые обозначения не обладают признаками ни графического, ни семантического, ни фонетического сходства.

Правообладатель указывает также на иную, более раннюю дату приоритета оспариваемого товарного знака, который зарегистрирован на базе национальной

регистрации № 4016563400000, дата регистрации 27.10.2020 г., дата подачи заявки 19.09.2019 г. Дата приоритета противопоставленного товарного знака по свидетельству № 793457 установлена по дате первой заявки №18241006 на территории стран Европейского Союза 18.05.2020 г.

Заявления о регистрации медицинского изделия «Филлер для интрадермального применения в исполнениях Mifill volume (Мифилл вольюм), Mifill deep (Мифилл дип), Mifill light (Мифилл диплайт). Дата поступления 11.09.2020 г.

Товары серии «**MiFill**» уже до подачи базовой заявки на регистрацию обозначения «MINIFILL» № 018241006 на территории стран Европейского союза, были ввезены и проходили испытания на территории Российской Федерации.

Товары под товарными знаками № 1593529 «**MiFill**» и № 793457 «MINIFILL» относятся к медицинским изделиям и подлежат обязательной регистрации с выдачей удостоверений (правообладатель ссылается на следующие положения законодательства: статья 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 в части медицинских изделий (относится Росздравнадзору); Правила регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 № 46; На сайте nevacert.ru в разделе Реестр зарегистрированных медицинских изделий размещена информация о Регистрационном удостоверении на медицинское изделие РЗН 2020/12554.

Изделий под обозначением «**MINIFIL**» на сайте Росздравнадзора не обнаружено.

Товары под товарным знаком № 1593529 «**MiFill**» прошли испытания, регистрацию на территории Республики Казахстан. Регистрация на территории Республики Казахстан признается на территории Российской Федерации.

Регистрация выполнена ранее регистрации товарного знака «**MINIFIL**» по свидетельству № 793457.

Вид товаров «**MiFill**» – медицинские изделия для косметологии и дерматологии.

При рассмотрении наименований медицинских изделий можно провести аналогию с формированием международных непатентованных наименований (МНН) и наименований лекарственных препаратов. МНН должны иметь отличное от прочих наименований написание и звучание, чтобы было невозможно спутать их с другими широко используемыми названиями.

Учитывая изложенное выше правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1593529.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.12.2021, представителем лица, подавшего возражение, к материалам протокола был приложен заверенный переводчиком перевод сведений из Международного реестра ВОИС относительно знака по международной регистрации №1593529.

Изучив материалы дела и заслушав представителей участников спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.04.2021) регистрации в Международном реестре ВОИС знака по международной регистрации №1593529 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение;

число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку,

установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак « **MINIFIL** » по свидетельству №793457, являющегося, по его мнению, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании РОУЗ ФАРМА СА в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1593529.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны знаку « **MiFill** » по международной регистрации №1593529 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанный товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по международной регистрации №1593529 представляет собой словесное обозначение « **MiFill** », выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ «Medical apparatus for injecting fillers; medical filler syringe (Медицинское оборудование для инъектируемых наполнителей/филлеров; медицинские шприцы для наполнителей/филлеров)».

Противопоставленный товарный знак « **MINIFIL** » по свидетельству №793457 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита одинакового регистра. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого знака по международной регистрации №1593529 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются словесными.

Сравниваемые словесные элементы «**MiFill**» оспариваемого товарного

знака и «**MINIFIL**» противопоставленного товарного знака являются фонетически сходными, так как оспариваемое обозначение состоит из слогов «МИ» и «ФИЛ», которые являются первым и последним слогами противопоставленного товарного знака, воспроизводящегося как «МИ-НИ-ФИЛ». Присутствие в противопоставленном товарном знаке слоги «НИ» в середине слова не опровергает фонетического сходства сопоставляемых словесных элементов за счет тождества звучания начальной («МИ») и конечной («ФИЛ») частей.

С точки зрения графического критерия, сопоставляемые словесные обозначения выполнены буквами одинакового алфавита, при этом графемы первых и последних слогов совпадают, что усиливает общее зрительное сходство обозначений. Исполнение сравниваемых обозначений разными регистрами, не препятствует их сходному восприятию за счет использования одного алфавита и повторения графем букв.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как одно из обозначений имеет словарное значение (minifil в переводе с английского языка на русский имеет значение «вискозный шёлк» - <https://translate.academic.ru/minifil/en/ru/>), а другое является вымышленным словом (mifill- не имеет перевода ни с одного из известных европейских языков), следовательно, они могут быть сопоставлены по близости или напротив противоположности значений. Представленные правообладателем варианты перевода слова «mifill» за счет соединения перевода частиц «mi» и «fill», переведенных в одном случае с английского языка, а в другом случае с итальянского языка, коллегия оценивает как не способные опровергнуть факт того, что слово «mifill» является вымышленным.

Таким образом, словесные элементы «**MiFill**» оспариваемого товарного

знака и «**MINIFIL**» противопоставленного товарного знака характеризуются высокой степенью сходства за счет установленного фонетического и графического сходства образующих их словесных элементов.

Анализ однородности товаров 10 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 1593529, а также товаров 05, 10 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №793457, показал следующее.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1593529 зарегистрирован в отношении товаров 10 класса МКТУ «*Medical apparatus for injecting fillers; medical filler syringe (Медицинское оборудование для инъектируемых наполнителей/филлеров; медицинские шприцы для наполнителей/филлеров)*», представляющих собой медицинское оборудование для проведения косметологической инъекций.

Противопоставляемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 10 класса МКТУ «*шприцы для медицинских целей*», то есть является родовой позицией относительно вида товара оспариваемого перечня. Кроме того оспариваемые товары 10 класса корреспондируют противопоставленным товарам 05 класса МКТУ «*шприцы предварительно заполненные, для медицинских целей*», которое также является родовым относительно заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Таким образом, сопоставляемые товары в одном и в другом случае представляют собой шприцы для инъекций, которые в свою очередь относятся к родовой группе товаров медицинского оборудования для инъекций. Следовательно, сопоставляемые товары характеризуются высокой степенью однородности.

Учитывая установленное сходство сравниваемых обозначений, а также высокую однородность сравниваемых товаров, оспариваемый товарный знак сходен

до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

Следовательно, правовая охрана знаку по международной регистрации №1593529 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов правообладателя об отсутствии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков ввиду отсутствия продукции лица, подавшего возражения, на российском рынке, то коллегия отмечает следующее.

Несмотря на приведённые правообладателем сведения об отсутствии на имя правообладателя оспариваемого товарного знака регистраций медицинских изделий в реестре Росздравнадзора, вероятность смешения обозначений обусловлена фактом сходства обозначений и высокой степенью однородности товаров, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы.

В отношении доводов правообладателя о раннем начале испытаний изделий, нежели изделий владельца противопоставленного товарного знака, коллегия отмечает, что российским законодательством не установлено право преждепользования, следовательно, товарные знаки учитываются в качестве противопоставлений исходя из даты их приоритета. В настоящем деле старшее право принадлежит лицу, подавшему возражение (дата приоритета противопоставленного товарного знака - 18.05.2020), в то время как исключительное право правообладателя оспариваемого товарного знака возникло 09.04.2021.

Следует отметить, что в Международном реестре данных ВОИС в отношении международной регистрации №1593529 отсутствует запись с кодом «300», под которым указывается установленный для международной регистрации конвенционный приоритет, следовательно, конвенционный приоритет для международной заявки №1593529 не испрашивался, поэтому датой приоритета является дата регистрации заявки в международном реестре согласно сведениям официального бюллетеня МБ ВОИС (09.04.2021). Относительно довода правообладателя о необходимости исчисления даты приоритета международной регистрации №1593529 от даты подачи базовой национальной заявки, коллегия

указывает на его декларативность, так как оспариваемая международная регистрация совершена на основе базовой регистрации, а не на основе базовой заявки. Более того, согласно положениям статьи 4 Конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция) «Любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза, или правопреемник этого лица пользуется для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных ниже. Упомянутые выше сроки приоритета составляют шесть месяцев для промышленных образцов и товарных знаков». Следовательно, при обращении заявителя с регистрацией национального товарного знака Республики Корея в качестве международной регистрации прошло более шести месяцев от даты приоритета национальной заявки, поэтому данная дата не могла быть указана в качестве даты приоритета знака по международной регистрации №1593529. В рассматриваемом деле коллегия верно руководствуется сведениями международного реестра ВОИС о дате приоритета международной регистрации – 09.04.2021.

Что касается аналогии названий медицинских изделий с международными непатентованными наименованиями, то следует отметить, что отличие сопоставляемых словесных элементов составляет менее 3 трех букв, то есть по общему правилу названий лекарственных препаратов сопоставляемые обозначения также являются сходными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2021, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1593529 недействительным полностью.