

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 поступившее 21.11.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Трейдсервис», г. Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020759476 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Меморитаб» по заявке № 2020759476, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ - средства для лечения деменции, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 27.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020759476 принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что мотивировано сходством заявленного обозначения до степени смешения со словесным знаком «MEMORIA» по международной регистрации № 663555[1] с приоритетом от

23.09.1996, срок действия продлен до 23.09.2026), правовая охрана которому предоставлена на имя Omega Pharma IP Venecoweg 26 B-9810 Nazareth в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно критериям, определяющим фонетическое сходство, сравниваемые товарные знаки различаются по количеству букв и звуков, т.е. разной фонетической длиной словесных элементов, включенных в сравниваемые знаки. А именно, заявленное обозначение «Меморитаб» представляет собой слово, состоящее из четырех слогов «ме-мо-ри-таб», девяти букв и девяти звуков. Ударение приходится на четвертый слог. Фонетическая длина обозначения составляет четыре слога, девять букв, девять звуков. Противопоставленный знак включает слово «MEMORIA». В русском языке окончание -ia обычно заменяется не на -иа, а на -ия. Получается это за счёт того, что в русском языке при произнесении гласных звуков «И А» подряд, интрузивный "Й" настолько очевидно напрашивался, что вместе с «А» стал одной буквой – «Я». Таким образом, обозначение состоит из четырех слогов «МЕ-МО-РИ-А» и включает семь букв и восемь звуков, т.к. в русском языке сочетание букв «IA» произносится как «и-й-а» и в русской транскрипции указанное слово читается как «ме-мо-ри-я». Ударение приходится на второй слог. Т.е. фонетическая длина обозначения представляет собой четыре слога, семь букв и восемь звуков;

- фонетическое различие между «Меморитаб» и «MEMORIA» определяется разным составом согласных и гласных звуков, входящих в слова. В составе Меморитаб 5 согласных и 4 гласных звуков. В составе MEMORIA 3 согласных и 4 гласных звуков;

- заявляемое обозначение «Меморитаб» и товарный знак «MEMORIA» содержат общий элемент «мемори-» (memori-), что в переводе с английского языка означает память (memory|'meməri|—память, воспоминание

<https://translate.academic.ru/memory/en/ru/2/>). Указанный элемент часто употребляется в товарных знаках и является слабым элементом знака. Сильными элементами, в данном случае, являются окончания слов –таб и –а. Но так как в слове memoria, как было сказано выше, окончание –ia произносится как –я, то явно видно различие (-таб и –я). И как указывает экспертиза, что согласно рекомендациям «Рациональный выбор названий лекарственных средств. Методические рекомендации» (утв. Минздравсоцразвития РФ 10.10.2005) при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, то в данном случае это требование выполнено, т.к. в русском произношении (а для нас главным является именно фонетическое звучание) слова произносятся как «меморитаб» и «мемория»;

- при сравнении заявленного обозначения с противопоставленным знаком по графическим признакам также имеется визуальное различие, поскольку общее зрительное впечатление формируется с учетом выполнения заявляемого обозначения заглавной и прописными буквами кириллицей, а противопоставленного знака – заглавными буквами латиницей;

- есть отличия и по смысловым (семантическим) признакам. Заявленное обозначение «Меморитаб» является фантазийным, не имеющим смыслового значения словом. Обозначение «MEMORIA» имеет смысловой перевод с нескольких языков (итальянский, латынь, испанский), (Словарь <https://translate.academic.ru/memoria/xx/ru/> – Memoria [me'mɔrja], сущ.- память, запоминающее устройство, блок памяти, воспоминания);

- сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. В данном случае обозначения «Меморитаб» и «MEMORIA» нельзя признать сходными до степени смешения;

- товары, для которых предназначены данные обозначения, имеют разные область и цель применения, разный круг потребителей и условия реализации и не

приобретаются «от случая к случаю». Препарат, для которого планируется использовать обозначение «Меморитаб», является лекарственным средством – средство для лечения деменции. Препарат в основном применяется для лечения пожилых пациентов при следующих показаниях: старческое слабоумие, сосудистая деменция, нарушение когнитивной функции головного мозга, болезнь Альцгеймера, слабоумии при болезни Паркинсона и т.п. Такое лекарственное средство не является товаром широкого потребления, так как реализуется только через аптечную сеть и отпускается строго по рецептам врачей. Врачи, выписывающие рецепт, не относятся к рядовым потребителям, а являются специалистами и отлично знают, какой производитель выпускает какой препарат. Это же относится и к фармацевтам, отпускающим лекарство в аптеке по рецепту;

- товарный знак «MEMORIA» зарегистрирован в отношении очень широкого перечня - «Фармацевтические, ветеринарные и санитарные товары; диетические препараты для медицинского применения; лекарства, особенно гомеопатические лекарства; лечебные напитки», без указания конкретного вида или назначения товара, т. е. такими товарами могут быть повязки, прокладки, средства от блох, клей, мазь, травяные сборы, гомеопатические лекарства, спирты и т.д., а также препараты для лечения простуды, геморроя и т.д.;

- в сети Интернет не найдено ни одной ссылки на какой-либо лекарственный препарат с названием «MEMORIA», в Государственном реестре лекарственных средств РФ нет зарегистрированного препарата с таким наименованием, следовательно, на российском фармацевтическом рынке не присутствует лекарственное средство с названием «MEMORIA», в отношении которого заявленное обозначение «Меморитаб» могло бы ввести потребителя в заблуждение.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение для всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

С учетом даты (23.10.2020) поступления заявки №2020759476 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 с 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Меморитаб», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ – средства для лечения деменции.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения с заявленным обозначением знака «MEMORIA» [1]

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Обозначение «Меморитаб» является сходным фонетически со знаком «MEMORIA» [1], поскольку они имеют три совпадающих слога, расположенных в начальной части обозначений, одинаковое число слогов в обозначениях, одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков.

Что касается различного ударения в сравниваемых знаках, на которое указывает заявитель, то с учетом фантазийного характера заявленного обозначения, ударение в нем может падать на любой слог, в том числе и на второй слог «-МО-» как в противопоставленном знаке.

Таким образом, большая часть звуков знака [1] входит в состав заявленного обозначения, причем совпадающие звуки расположены в начальных частях обозначений, с которых, как правило, начинается восприятие обозначений потребителем и на которых акцентируется их основное внимание. Отличия конечных частей обозначений в данном случае при совпадении большей части звуков сравниваемых знаков не оказывают существенного влияния на вывод о фонетическом сходстве этих обозначений, в том числе и в связи с тем, что окончания «-ТАБ/ТАВ» обладают слабой различительной способностью в силу их частого использования в товарных знаках разных производителей лекарственных средств (см., например, свидетельства №№458372, 473178, 458380, 538538 на товарные знаки «SOLUTAB», «ВИЛЬПРАФЕН СОЛЮТАБ», «СОЛЮТАБ», «ПОЛИ ТАВ», «ТАМЕРИТ-ТАБ/ТАМЕРИТ-ТАВ» и др.).

Что касается графических отличий сравниваемых обозначений, обусловленных использованием при их выполнении букв разных алфавитов, то следует отметить, что начальные части обозначений «Мемо-» и «МЕМО-» имеют похожее начертание входящих в них букв, что сближает обозначения в визуальном плане. Вместе с тем, графический фактор сходства словесных обозначений относится к второстепенным критериям оценки таких обозначений.

Оценить семантику сравниваемых знаков не представляется возможным ввиду отсутствия у заявленного обозначения смыслового значения.

В отношении довода возражения о том, что отличия сравниваемых обозначений в три звука удовлетворяют требованиям рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств. Методические рекомендации» (утв. Минздравсоцразвития РФ 10.10.2005), следует отметить, что указанные рекомендации не отменяют оценку сходства обозначений по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам в соответствии с Правилами и не являются решающим фактором отсутствия сходства обозначений, о чем было указано выше.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечней товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений на предмет их однородности показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «средства для лечения деменции», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, лекарства», в отношении которых действует противопоставленный знак [1], поскольку они относятся к одной родовой группе товаров (лекарственные препараты), имеют одинаковое назначение (для фармацевтических и лечебных целей), один круг потребителей и одинаковые условия реализации (аптечные сети).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем следует признать вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным.

В отношении довода возражения о том, что заявленное обозначение «Меморитаб» не может ввести потребителя в заблуждение ввиду отсутствия на российском рынке товара под обозначением «MEMORIA», следует отметить, основанием для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020759476

послужило сходство до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения со знаком [1], а не способность обозначения вводить в заблуждение потребителя. И, кроме того, утверждение заявителя относительно того, что в сети Интернет не найдено ни одной ссылки на какой-либо лекарственный препарат с названием «MEMORIA», не соответствует действительности, поскольку лекарство «Memoria/Мемория» присутствует в российском сегменте Интернет на ряде сайтов, см., например, <https://www.rlsnet.ru>: <https://drugs.medelement.com>; <https://apteka.ru/>; <https://www.eapteka.ru> и т.д.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2021.