

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 11.06.2019, поданное компанией «Hedoga AG», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619760, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «КАРАМАЛЬ» по заявке №2016726501 с приоритетом от 21.07.2016 зарегистрирован 13.06.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №619760 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Научно-производственная фирма «Материя Медика Холдинг», Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.06.2019 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 пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения и в пояснениях к отзыву указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками «КАРМОЛИС», «CARMOLIS», «CARMOLIS», «Carmol» по международным регистрациям №№698632, 362733, 619105, 597774, принадлежащими лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- сопоставляемые обозначения содержат одинаковое количество букв и слогов, практически одинаковое количество звуков, аналогичное расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, близостью состава гласных и согласных, имеют одинаковое ударение;

- сравниваемые обозначения содержат сходные форманты «КАРМ/КАРАМ» в начале слов и «МАЛЬ/МОЛЬ» в конце слов;

- сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому (звуковому) критерию;

- сопоставляемые обозначения сходны по графическому критерию, так как обозначения совпадают одинаковым количеством букв (восемь) и визуально одинаковы по длине написания;

- обозначения «КАРМОЛИС» и «КАРАМАЛЬ» выполнены в кириллице, все обозначения выполнены черным цветом заглавными буквами, имеют схожее расположение букв по отношению друг к другу и производят одинаковое общее зрительное впечатление;

- сравниваемые обозначения являются сходными по графическому критерию;

- слово «КАРАМАЛЬ» отсутствует в словарях и носит фантазийный характер, название «КАРМОЛИС» происходит от «кармелитов» - католического монашеского ордена, связанного традициями с духовностью монахов-отшельников, проживающих на горе Кармель, в связи с чем на продукции размещено изображение монаха;

- часть товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, является полностью идентичной с противопоставленными товарами, остальная часть товаров является однородной, так как имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение, являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми по отношению друг к другу, имеют одни условия реализации и одинаковый круг потребителей;

- в возражении приводятся подробные сведения относительно лица, подавшего возражение, а также продукции «КАРМОЛИС», применяемой при

лечения и профилактики простуды, гриппа, при болях в спине и суставах, ЛОР-заболеваний и прочих различных заболеваний;

- в материалах дела представлен социологический опрос, по результатам которого выявлено, что лекарственные леденцы в упаковке «КАРМОЛИС» известны более чем половине потребителей Москвы (52% потребителей), 42,3% респондентов знали о существовании данной продукции в период от 1 года и раньше, и связывают производство товаров с компанией, находящейся в Европе;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку продукция под обозначением «КАРАМАЛЬ» будет ассоциироваться с товарами, производимыми лицом, подавшим возражение, которые пользуются популярностью и известностью, а также с относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя;

- оспариваемая регистрация противоречит статье 10-bis «Парижской конвенции об охране промышленной собственности» и статье 14 федерального Закона Российской Федерации «О защите конкуренции».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619760 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков (1);
- распечатки с сайта доверителя <https://carmolis.ru/> (2);
- информация о лице, подавшем возражение, и его продукции (3);
- документы (приказы, методические рекомендации, отчет по результатам исследования препарата «Кармолис», статьи из журнала) (4);
- регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические и экспертные заключения, гигиенические характеристики, относящиеся к продукции «КАРМОЛИС» (5);
- распечатки информационных и рекламных публикаций о продукции «КАРМОЛИС» (6);

- распечатки из Реестра лекарственных средств (7);
- список аптек, в которых реализуется продукция лица, подавшего возражение (8);
- дипломы и сертификаты (9);
- таблицы по объемам продаж препаратов «КАРМОЛИС» (10);
- распечатки из поисковых систем сети Интернет (11);
- распечатки с сайтов и форумов с отзывами о продукции лица, подавшего возражение (12);
- отзыв о результатах применения препаратов линии «Кармолис» у юных спортсменов (13);
- письма и приложение к ним (14);
- выдержка из социологического опроса «Характер сравнительного восприятия среди потребителей дизайна упаковки лекарственных леденцов «Кармолис» и дизайна упаковки лекарственных леденцов «Кармелюкс»» (15).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- сопоставляемые обозначения не являются сходными фонетически, семантически и графически;
- сходство обозначений наблюдается только лишь в совпадении первых частей «КАР» в сложносоставных словах, в остальном различие состоит в количестве букв «АМАЛЬ», «МОЛИС» и «МОЛ»;
- элемент «КАР» для товаров 05 класса МКТУ является слабым элементом, поскольку используется многими владельцами товарных знаков в своих обозначениях, например, №709054 (KARMEL/КАРМЕЛЬ), №131231, 236406 (КАРМЕН), №1156719А (КАРАМЛО), №214489 (КАРСИЛ), №587742 (КАРБОН), №306583 (КАРДОС), №173804 (KARVOL), №379734 (КАРМАГИП/CARMAGIP), №234871 (КАРТОК), №684317 (КАРМИКС), №301692 (КАРМЕТА);
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, в которых сильным элементом словообразований является первая часть

«КАРМО», например, №№637886 (CARMOFIN), 637885 (CARMOSAN), №362733 (CARMOLIS), №597774 (CARMOL), №619105 (CARMOLIS), №698632 (КАРМОЛИС), в то время как в товарном знаке «КАРАМАЛЬ» таким элементом является «КАРАМ»;

- элемент «КАРАМ» присутствует в товарных знаках различных правообладателей и не может быть воспринят потребителями как товарные знаки, принадлежащие одному производителю, например, №1156719А (КАРАМЛО), №254674 (КАРАМБОЛЬ), №430910 (КАРАМБА), №1150144 (КАР-АМЛО), №630347 (CURAM), №1121810 (CARAMLO), №416959 (CAMELLA);

- обозначения не могут быть признаны семантически сходными в виду отсутствия семантического их сходства;

- графический фактор сходства нельзя применить к рассматриваемым обозначениям, поскольку они выполнены простым шрифтом, без какой-либо графики;

- при анализе однородности товаров лицом, его подавшим, не было обнаружено несколько позиций, содержащихся в перечне противопоставленных товарных знаков;

- результаты социологического опроса не содержат ретроспективных данных на дату приоритета рассматриваемой регистрации №619760, относятся к исследованию знаков «КАРМЕЛИС» и «КАРМЕЛЮКС» и не имеют отношение к рассматриваемому делу;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы не доказывают факт противоречия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как отсутствуют доказательства об имеющейся ассоциации потребителя между обозначением «КАРАМАЛЬ» и компанией «Hedoga AG»;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №619760 является одной из крупнейших российских фармацевтических компаний, выпускающих большой ассортимент лекарственных средств, в том числе, популярные препараты «Анаферон» и «Эргоферон»;

- в отзыве приводится информация, касающаяся деятельности правообладателя и его продукции;

- правообладатель оспариваемой регистрации добросовестно ведет свою деятельность и не осуществляет действия по продвижению фармацевтических



товаров, на упаковке которых содержалось бы изображение монаха «Кармолис»,



«Кармолис», присутствующего при маркировке товарных знаков «КАРМОЛИС» лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619760.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.07.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №619760 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

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.

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 материалов лицо, подавшее возражение, является обладателем серии товарных знаков со словесным элементом «КАРМОЛИС»/«CARMOLIS»/«Carmol», которая, по его мнению, является сходной с оспариваемым товарным знаком «КАРАМАЛЬ» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, следовательно, существует высокая вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что не соответствует действительности.

В связи с изложенным, компания «Hedoga AG» признана коллегией заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №619760 по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №619760 представляет собой словесное обозначение «КАРАМАЛЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические продукты, медицинские и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажные перевязочные; биомаркеры диагностические для медицинских целей; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для медицинских или ветеринарных целей; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества

питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гваякол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезинфектанты/средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин для фармацевтических целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карандаши от головной боли; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; клей хирургический; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротонная; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для

медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственных; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; опodelьдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки ватные для медицинских целей; тампоны ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; питание детское; пиявки медицинские; плазма крови; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты известковые фармацевтические; препараты медицинские для роста волос; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; радиол для медицинских целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репелленты; репелленты для собак; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окулирования; свечи медицинские/суппозитории; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси

питательные детские; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства нарывные; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства седативные/транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки от кашля/ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яды; яды бактериальные; ялапа».

Противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №№698632 (1), 362733 (2), 619105 (3), 597774 (4) представляют собой словесные обозначения «КАРМОЛИС», «CARMOLIS», «CARMOLIS», «Carmol».

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для уборки, полировки, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; продукты парфюмерные, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; препараты для чистки зубов», товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные, гигиенические

препараты; диетические препараты для медицинских целей, детское питание; пластыри, материалы для перевязки; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты, лекарства, лекарственные средства, химико-фармацевтические препараты, лекарственные средства из растительного или животного сырья для фармацевтических целей, дезинфекционные средства, препараты для уничтожения животных и растений».

Правовая охрана товарному знаку (3) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ «мыла, продукты парфюмерные, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос и шампуни (за исключением использования для медицинских целей); препараты для чистки зубов».

Правовая охрана товарному знаку (4) предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарства, химико-фармацевтические препараты, вещества фармацевтические, лекарственные средства из растительного или животного сырья, дезинфекционные средства, препараты для уничтожения животных и растений».

Анализ однородности оспариваемых товаров 05 класса МКТУ и товаров 03, 05 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «лекарственные средства и иные средства, гигиенические средства, средства для борьбы с вредными видами растительного и животного мира», следовательно, имеют одно назначение (препараты, предназначенные для лечения заболеваний и для уничтожения вредителей) и одинаковый круг потребителей.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «КАРАМАЛЬ» и противопоставленных знаков «КАРМОЛИС», «CARMOLIS», «Carmol» показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы товарных знаков представляют собой фантазийные обозначения, в силу чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Что касается графического фактора сходства, то он в данном случае не может являться определяющим, поскольку сопоставляемые обозначения выполнены буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом без какой-либо графики.

Таким образом, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых знаков, является звуковой критерий сходства.

Словесные элементы «КАРАМАЛЬ» и «Carmol» имеют разное количество слогов (3 слога и 2 слога), содержат разное количество букв (8 букв и 6 букв), имеют разный состав гласных букв (3 буквы и 2 буквы), разное количество звуков (8 звуков и 6 звуков), следовательно, произносятся по-разному. В сопоставляемых словесных элементах не совпадает ударение, поскольку в слове «КАРАМАЛЬ» оно падает на третий слог, а в слове «Carmol» - на второй слог.

Вышеприведенный анализ позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии фонетического сходства словесных элементов «КАРАМАЛЬ» и «Carmol» в целом.

Словесные элементы «КАРАМАЛЬ» и «КАРМОЛИС»/«CARMOLIS» имеют одинаковое количество слогов, одинаковое количество гласных букв. Вместе с тем, они существенно отличаются фонетически за счет различного произношения слогов [KA] [PA] [MA] [ЛЬ] и [КАР/CAR] [МО/МО] [ЛИС/LIS], разного состава согласных букв (4 буквы и 5 букв) и отличного ударения (в слове «КАРАМАЛЬ», как было указано выше, ударение падает на третий слог, в слове «КАРМОЛИС»/«CARMOLIS» ударение падает на второй слог).

С учетом приведенных отличий звукоряд сравниваемых обозначений существенно отличается.

Таким образом, оспариваемый товарный знак отличается тремя буквами от противопоставленных товарных знаков, что является достаточным для вывода об отсутствии звукового сходства сравниваемых обозначений.

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий сравниваемых знаков, коллегия пришла к выводу, что они не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными.

Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает на следующее.

Отсутствие семантики у словесного элемента оспариваемого товарного знака обуславливает отсутствие оснований для вывода, что оспариваемый знак изначально способен породить ассоциации, не соответствующие действительности.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы (2-14) действительно подтверждают присутствие на российском рынке серию препаратов «Кармолис» (капли, леденцы, пастилки), используемые для профилактики комплекса ОРВИ, гриппа и так далее. Вместе с тем, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Содержащийся в материалах дела аналитический отчет проводился в отношении дизайна упаковки лекарственных леденцов «Кармолис» и «Кармелюкс», в этой связи он не относится к существу рассматриваемого дела и его выводы не могут быть повлиять на выводы, изложенные в данном заключении.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства и отсутствие сходства у сравниваемых знаков, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, места производства товаров и места нахождения изготовителя, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода возражения о том, что действия правообладателя, связанные с регистрацией оспариваемого товарного знака противоречат статье 10-bis «Парижской конвенции об охране промышленной собственности» и статье 14 федерального Закона Российской Федерации «О защите конкуренции», следует отметить, что данное утверждение лица, подавшего возражение, не было подтверждено решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №619760.