

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, рассмотрела возражение, поступившее 11.08.2017, поданное ОАО «Флора Кавказа», Карачаево-Черкесская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015737901, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Валеодикрамен» по заявке №2015737901 с приоритетом от 19.11.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.04.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737901 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название лекарственного средства «Валеодикрамен», представляющего собой комбинированный препарат, обладающий седативным, спазмолитическим действием, фармакологическая активность которого обусловлена входящими в его состав компонентами растительного происхождения и дифенгидрамином (№ЛП-000500, 2011-03-24 от ООО «Фармакополла+» (Россия), производитель: «Воронежфармация» (Россия) (<http://www.rlsnet.ru>; www.vidal.ru/drugs/valeodicramen

[30170](#)). В этой связи экспертизой установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Экспертизой было отмечено, что поскольку обозначение «Валеодикрамен» представляет собой название известного задолго до даты подачи заявки №2015737901 лекарственного средства седативного и спазмолитического действия, то в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, не относящихся к седативным и спазмолитическим лекарственным средствам, оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара, его состава и назначения.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком **ВАЛЕОДИКРАМЕНУМ** «VALEODICRAMENUM» по свидетельству №395518 с приоритетом от 01.09.2008, ранее зарегистрированным на имя «ЕвроМед», 140091, Московская область, г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.6, пом.304, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.08.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно информации, размещенной в Государственном реестре лекарственных средств в сети Интернет (<http://grls.rosminzdrav.ru>), срок действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата №ЛП-000500 истек 24.03.2016;

- информация о выдаче бессрочного регистрационного удостоверения в отношении лекарственного препарата под обозначением «Валеодикрамен» в Государственном реестре отсутствует;

- сведений о декларировании соответствия лекарственного препарата «Валеодикрамен» в Едином реестре деклараций Росаккредитации также не обнаружено;

- обозначение «Валеодикрамен» в качестве названия лекарственного препарата без разрешительных документов не могло вводиться в гражданский оборот какими-либо лицами, а значит не известно потребителям;

- указанное подтверждается отсутствием в общедоступном источнике информации сети Интернет отзывов потребителей о применении препарата «Валеодикрамен», изображений его упаковки и других сведений;

- с 2014 года ООО «Фармакополла+» прекратило свою деятельность в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц;

- таким образом, заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, состава и назначения товаров;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком, поскольку словесные элементы состоят из разного количества слов и букв;

- сравниваемые обозначения выполнены буквами разных алфавитов, а семантическое значение обозначений воспринимается по-разному за счет наличия в словесных элементах противопоставленного товарного знака окончания «ум/um», которое может привести к выводу о латинском происхождении слова;

- заявитель выразил просьбу сократить первоначально заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ до позиций «седативные средства»;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №395518 досрочно частично прекращена вследствие неиспользования и в настоящий момент ее действие распространяется в отношении товаров 05 класса МКТУ «травы лекарственные, препараты биологические для медицинских целей, биологически активные добавки, фунгициды, гербициды»;

- таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ «седативные средства» нельзя считать однородными вышеуказанным товарам 05 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку «травы лекарственные» являются биологическим сырьем, «биологически активные добавки» не являются лекарством,

«препараты биологические для медицинских целей» относятся к наименованию большой и неоднородной группы веществ биологического и биотехнологического происхождения.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015737901.

К возражению приложены следующие источники информации:

- сведения из ЕГРЮЛ ООО «Фармакополла+» (1);
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-227/2016 от 06.07.2016 (2).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 21.09.2017, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 23.10.2017 отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2017.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 23.10.2017 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 23.10.2017 по заявке №2015737901.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу №СИП-806/2017 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 23.10.2017.

Судебная коллегия согласилась с доводами Роспатента относительно того, что сопоставляемые обозначения являются сходными в целом ввиду высокой степени фонетического сходства словесных элементов и наличия графического сходства.

Однако судебная коллегия отмечает, что в ходе произведенного анализа однородности товаров Роспатентом не установлено правовое значение понятий «седативные средства», «травы лекарственные», «препараты биологические для медицинских целей», «биологические активные добавки», в материалах

административного дела отсутствуют документы, послужившие источниками, позволившими Роспатенту сделать вывод об однородности данных товаров.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 11.08.2017 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737901.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2018 по делу №СИП-806/2017 решение Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по тому же делу оставлено в силе.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта с учетом статьи 12 Кодекса возражение от 11.08.2017 было рассмотрено коллегией повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.10.2018, заявителем было представлено экспертное заключение №Э201/09 от 04.10.2018 о проверке товаров на однородность (3).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (19.11.2015) заявки №2015737901 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Валеодикрамен», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с исполнением начальной буквы «В» заглавной.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015737901 основано, в частности, на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №395518, который ранее был

зарегистрирован на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение ^{ВАЛЕОДИКРАМЕНУМ} «VALEODICRAMENUM», содержащее два словесных элемента «ВАЛЕОДИКРАМЕНУМ» и «VALEODICRAMENUM», выполненных одно под другим заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Словесные элементы «Валеодикрамен» и ^{ВАЛЕОДИКРАМЕНУМ} «VALEODICRAMENUM» не содержатся в лексике русского и латинского языков, в связи с чем, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов обусловлено близостью состава звуков и их расположением по отношению друг к другу, а также полным фонетическим вхождением словесного элемента «Валеодикрамен» заявленного обозначения в словесные элементы «ВАЛЕОДИКРАМЕНУМ»/«VALEODICRAMENUM» противопоставленного товарного знака по свидетельству №395518. В противопоставленном товарном знаке окончание «УМ»/«УМ» является формантой, характерной для лекарственных средств, и, следовательно, не вносит существенного различия в сравниваемые обозначения, предназначенные для маркировки лекарственных средств.

Графическое сходство обусловлено тем, что сопоставляемые обозначения являются словесными, выполнены стандартными шрифтами без применения какой-либо оригинальной графики, в связи с чем производят одинаковое общее зрительное впечатление.

Стандартное шрифтовое исполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, при отсутствии у них семантики, усиливает влияние фонетического сходства.

Таким образом, с учетом высокой степени фонетического сходства словесных элементов и наличия графического сходства, сопоставляемые обозначения были признаны сходными в целом.

Следует отметить, что Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами Роспатента о том, что сопоставляемые обозначения являются сходными в целом ввиду высокой степени фонетического сходства словесных элементов и наличия графического сходства.

Заявитель в возражении ограничил заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ до позиции «седативные средства».

Правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №395518 досрочно частично прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные средства; фармацевтические (лекарственные) препараты; медикаменты; микстуры; настои лекарственных; настойки для медицинских целей» вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-277/2016 от 06.07.2016, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В этой связи правовая охрана товарного знака по свидетельству №395518 в настоящее время действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «травы лекарственные, препараты биологические для медицинских целей, биологически активные добавки, фунгициды, гербициды» (2).

Анализ однородности заявленных товаров 05 класса МКТУ «седативные средства» и товаров 05 класса МКТУ «травы лекарственные, препараты биологические для медицинских целей, биологически активные добавки, фунгициды, гербициды» противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «седативные средства» (лекарственное средство) и товары 05 класса МКТУ «фунгициды» (химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений), «гербициды» (химические вещества, применяемые для уничтожения сорных растений) противопоставленного товарного

знака являются неоднородными, поскольку различаются назначением товаров, областью их применения, кругом потребителей и условиями реализации.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «седативные средства», согласно «Большой медицинской энциклопедии», Главный редактор Б.В.Петровский, том 23, Издание третье, М., Издательство «Советская энциклопедия», 1984 г., с.60, означают «лекарственные средства, оказывающие успокаивающее действие на центральную нервную систему без заметных нарушений ее функций. Являются подгруппой успокаивающих психотропных средств. Применяются в медицинской практике главным образом для лечения невротических состояний. Существуют седативные средства растительного и синтетического происхождения. Из седативного средства растительного происхождения широко используют препараты валерианы лекарственной (см. Валериана) и близкие к ним по действию препараты пустырника (см. настой, настойку и экстракт травы пустырника пятилопастного) и пустырника обыкновенного, или сердечного. Выраженное седативное действие оказывают препараты (настой, настойка) корня патринии средней, или валерианы каменной. В качестве седативного средства применяют настойку пиона уклоняющегося...» и так далее.

В другом источнике информации (Машковский М.Д., Седативные средства//Лекарственные средства. 15-е изд., М., Новая Волна, 2005г., с.86-1200 с.) также указано, что чаще всего в качестве седативных используются средства растительного происхождения: препараты валерианы, пустырника, мяты. Широко используются бромиды.

Седативные средства выпускаются в виде таблеток, в том числе, на основе трав, спиртовых настоек, в форме капель или раствора (<http://4plusa.ru/spisok-sedativnyh-preparatov-obzor-lekarstv>).

Товары 05 класса МКТУ «травы лекарственные», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, означают «обширную группу растений, органы или части которых являются сырьём для получения средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями. Наиболее широко лекарственные растения

представлены в народной медицине. В качестве лекарственных растений сегодня широко используется зверобой, валерьяна, календула, ромашка, тысячелистник, пустырник, шалфей и многие другие» (<https://dic.academic.ru/>).


«Лекарственные растения» - это группа культивируемых и дикорастущих растений, используемых в медицинской и ветеринарной практике для профилактики и лечения болезней человека и животных («Фармакогнозия», Санкт-Петербург, СпецЛит 2010 под редакцией Г.П.Яковлева, с.20).

Понятие «трава лекарственная» можно трактовать также как «лекарственный растительный препарат, представляющий собой лекарственный препарат, произведенный или изготовленный из одного вида лекарственного растительного сырья или нескольких видов такого сырья и реализуемый в расфасованном виде во вторичной (потребительской) упаковке» (Государственная фармакопея XIII издания, том 2, ОФС.1.1.0005.15).

Ниже следует привести пример «лекарственной травы» или «лекарственного растительного препарата».


Так, согласно «Атласу лекарственных растений СССР», Государственное издательство медицинской литературы, М., 1962 г., с.98-101, «Валерьяна



лекарственная» - многолетнее травянистое растение (), препараты из которой широко используются в медицинской практике как успокаивающие средства при бессоннице, состояниях нервного возбуждения, неврозах сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся спазмами коронарных сосудов и сердцебиениями, нейродермитах, в комбинациях с препаратами брома. А также с сердечными и успокаивающими средствами – для лечения общих неврозов. Валерьяна лекарственная выпускаются в виде настоев, настоек, эфирно-валерьяновой настойки экстракта.

«Пустырник пятилопастный» - многолетнее волосистое травянистое растение



() , применяемое при неврозах сердца, начальных стадиях гипертонической болезни, кардиосклерозе, при повышенной нервной возбудимости и легких формах базедовизма. Экспериментально установлено, что растение не токсично и препараты его обладают успокаивающим действием на центральную нервную систему, замедляют ритм сердца, увеличивают силу сердечных сокращений и понижают кровяное давление. Пустырник пятилопастный выпускается в виде настоев и настоек (смотри вышеуказанный «Атлас лекарственных растений СССР», с.468-469).

Учитывая вышеизложенное, является очевидным, что заявленные товары 05 класса МКТУ «седативные средства» и товары 05 класса МКТУ «травы лекарственные», указанные в перечне противопоставленного товарного знака, являются однородными, поскольку данные товары объединены родовым понятием «лекарственные препараты», могут иметь одно назначение (применяются в качестве успокаивающего средства; средства, снимающего нервное и эмоциональное напряжение; средства, оказывающего успокаивающее действие на центральную нервную систему без нарушения ее основных функций), совпадают формы выпуска товаров (таблетки, спиртовые настойки, растворы), общий круг потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для его поддержания и улучшения), одинаковые условия реализации (аптеки).

Следует также согласиться с заявителем о том, что «лекарственные травы» являются сырьем. Действительно, лекарственное растительное сырье может входить в состав лекарственных препаратов, в том числе, обладающих успокаивающим свойством, то есть в состав седативных средств. В этой связи, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товары следует признать однородными. Следовательно, при маркировке однородных товаров сходными знаками у

потребителей может возникнуть представление о принадлежности анализируемых товаров одному производителю.

Сравнительный анализ заявленных товаров 05 класса МКТУ «седативные средства» и товаров 05 класса МКТУ «биологически активные добавки» противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Содержание понятия «биологически активные добавки к пище (БАД)» раскрыто в Федеральном законе Российской Федерации от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее - Закон) и в других нормативных правовых актах. Согласно определению, приведенному в статье 1 Закона биологически активные добавки - это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Определение, данное Законом, получило развитие в нормативных правовых актах. Так, например, в пункте 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 г., указано, что «БАД используется как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов».

При этом положениями пункта 4.4. раздела IV «Требования к упаковке БАД и информации, нанесенной на этикетку», установлено, что информация о БАД на этикетке должна содержать указание «БАД не является лекарством».

Таким образом, биологически активные добавки к пище (БАД) не могут рассматриваться как товары, являющиеся разновидностью лекарств. Вместе с тем, цели, для которых они применяются, раскрытые в вышеприведенном положении пункта 2.1 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3.2.1290-03, могут быть отнесены к медицинским целям.

Данный вывод о медицинском назначении биологически активных добавок к пище (БАД) подтверждается и нормами пункта 1.1 Положения о порядке экспертизы и гигиенической сертификации биологически активных добавок к пище, прилагаемого к Приказу Минздрава России от 15 апреля 1997 г. № 117 «О порядке экспертизы и гигиенической сертификации биологически активных добавок к пище».

Таким образом, биологически активные добавки к пище (БАД) могут обладать профилактическими, диетическим или функциональными свойствами, и в связи с этим применяться для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем, т.е. применяться в качестве пищевых добавок для медицинских целей.

Биологически активные добавки к пище (БАД) (пищевые добавки для медицинских целей) добавляются в рацион питания, в частности, путем непосредственного приема с пищей, для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем.

Биологически активные добавки к пище (БАД) (пищевые добавки для медицинских целей) распространяются через специальные торговые сети, в том числе аптечные, и потребителями этого товара являются люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм - в профилактике заболеваний и поддержании в физиологических границах функциональной активности органов и систем своего организма.

Согласно пункту 14 статьи 8 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утв. Решением Комиссии

Таможенного союза от 09.12.2011 г. №880 (далее – Технический регламент), биологически активные добавки к пище (БАД) должны соответствовать гигиеническим требованиям безопасности пищевой продукции, установленным в приложении 1, 2, 3 к этому техническому регламенту.

БАДы относятся к специализированной пищевой продукции и подлежат государственной регистрации (статья 24 Технический регламент).

Согласно статье 4 Технического регламента специализированная пищевая продукция – пищевая продукция, для которой установлены требования к содержанию и (или) соотношению отдельных веществ или всех веществ и компонентов и (или) изменено содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно естественного их содержания в такой пищевой продукции и (или) в состав включены не присутствующие изначально вещества или компоненты (кроме пищевых добавок и ароматизаторов) и (или) изготовитель заявляет об их лечебных и (или) профилактических свойствах, и которая предназначена для целей безопасного употребления этой пищевой продукции отдельными категориями людей.

Из приведенных положений следует, что, несмотря на то, что БАДы не являются лекарственными средствами и отнесены к пищевым продуктам, они являются специализированными пищевыми продуктами и в ряде случаев используются для профилактики, снижения риска заболеваний, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем, могут оказывать успокаивающее действие, что обусловлено, в частности, лекарственными растениями, которые могут входить в их состав.

Вывод об однородности биологически активных добавок и фармацевтических средств, к которым относятся седативные средства, подтверждается и практикой Суда по интеллектуальным правам. Так, согласно решению от 08.12.2017 по делу №СИП-348/2017 биологически активные добавки однородны товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические средства», поскольку они имеют сходное назначение и могут применяться в одной области - поддержание в физиологических границах активности функциональных систем организма человека.

Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ «седативные средства» и товары 05 класса МКТУ «биологические активные добавки» противопоставленного товарного знака являются однородными, так как предназначены для поддержания и улучшения здоровья, могут быть взаимодополняемыми («седативные средства» - лечение, БАДы – профилактика, вспомогательная терапия, снижение риска заболеваний), имеют один круг потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для его поддержания и улучшения), места реализации (аптеки), а также совпадающие формы выпуска товаров (таблетки, настойки, капсулы и т.д.). Следует принять во внимание, что сравниваемые товары являются недорогими товарами массового спроса, имеют близкое назначение и могут рассматриваться как взаимодополняемые, в связи с чем, существует реальная угроза смешения сопоставляемых товаров и их производителей.

Сравнительный анализ заявленных товаров 05 класса МКТУ «седативные средства» и товаров 05 класса МКТУ «препараты биологические для медицинских целей» противопоставленного товарного знака, показал следующее.

«Биологические препараты» - группа медицинских продуктов биологического происхождения, в том числе вакцины, препараты крови, аллергены, соматические клетки, ткани, рекомбинантные белки.

В состав биологических препаратов могут входить сахара, белки, нуклеиновые кислоты или сложные комбинации этих веществ; биологические препараты могут представлять собой биологические объекты – например, клетки и ткани. Биологические препараты получают из различных природных источников – животных, микроорганизмов, также биологические препараты могут быть синтезированы методами биотехнологии. Активно исследуется потенциал медицинского применения клеточных и генных биологических препаратов для лечения многих заболеваний, неизлечимых в настоящий момент.

Биологические препараты на основе бактерий и других видов микробов состоят из живых или убитых микроорганизмов, отдельных их компонентов, специфических иммуноглобулинов, сывороток или их фракций; применяются также для

профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней и являются объектом изучения иммунологии, микробиологии и эпидемиологии. В интересах этих трех отраслей медицины среди них различают профилактические, лечебные и диагностические препараты (<https://dic.academic.ru/>).

Иной источник информации (<https://www.sandoz.ru/our-work/biopharmaceuticals/about-biologics>) указывает, что биологические препараты производятся в результате сложного процесса с участием живых организмов. Они совершили революцию в профилактике и лечении многих заболеваний, в том числе инвалидизирующих и угрожающих жизни: диабета, псориаза, артрита, нарушений роста, воспалительных заболеваний кишечника и некоторых видов рака.

На основании изложенного следует, что товары 05 класса МКТУ «препараты биологические для медицинских целей» противопоставленного товарного знака относятся к многочисленным препаратам биологического происхождения, применяемым в области медицины. Следует принять во внимание, что по своему назначению «седативные средства» и «биологические препараты, применяемые в области иммунологии, микробиологии, эпидемиологии» имеют разное назначение («успокаивающий эффект» и «средства для поднятия иммунитета, против диабета и т.д.»), вместе с тем, при лечении многих заболеваний (например, псориаз, при синдроме раздраженного кишечника) врачами назначаются успокоительные препараты, помогающие скорейшему выздоровлению и восстановлению организма. Необходимо также отметить, что сопоставляемые товары относятся к товарам, применяемым исключительно в медицинских целях (например, для поднятия иммунитета – вакцины, для лечения сахарного диабета – инсулин, при заболеваниях пищеварительного тракта и обмена веществ – ферментные препараты и т.д.), следовательно, зачастую назначаются врачами-специалистами и продаются на прилавках в аптечных магазинах. Таким образом, при анализе однородности сопоставляемых товаров, коллегией учитывались во внимание общие каналы реализации товаров (аптечная сеть, Интернет-аптеки), круг потребителей (люди, имеющие различные заболевания, страдающие нарушением здоровья),

взаимодополняемость (применение лекарств различного назначения при одном заболевании), в связи с чем их следует отнести к категории однородных товаров.

Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что при маркировке однородных товаров сходными знаками существует большая вероятность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Следует также принять во внимание, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС) для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Коллегия полагает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Учитывая вышеизложенное, установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков и однородность проанализированных товаров 05 класса МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ не соответствующее требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Представленное заявителем экспертное заключение (3) является мнением отдельного специалиста и не может быть положено в основу выводов об

однородности сравниваемых товаров, которые определяются на основании критериев вышеприведенной нормативной базы.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 11.04.2017.