

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 11.08.2017, 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 федеральный орган исполнительной власти 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 группе 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).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит 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 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 «UM»/«УМ» является формантой, характерной для лекарственных средств, что не вносит существенного различия в сравниваемые обозначения.

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.

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

Анализ однородности заявленных товаров 05 класса МКТУ «седативные средства» и товаров противопоставленного товарного знака, показал следующее.

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).

Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ «седативные средства» и товары 05 класса МКТУ «травы лекарственные, препараты биологические для медицинских целей, биологически активные добавки», указанные в перечне противопоставленного товарного знака являются однородными на основании следующего.

Товары «седативные средства» представляют собой лекарственные средства, оказывающие успокаивающее действие на центральную нервную систему без заметных нарушений ее функций. Применяются в медицинской практике главным образом для лечения невротических состояний.

С учетом изложенного установлено, что товары 05 класса МКТУ «травы лекарственные» противопоставленного товарного знака могут входить в состав заявленных товаров 05 класса МКТУ «седативные средства», следовательно, признаны коллегией однородными.

Заявленные товары 05 класса МКТУ «седативные средства» и товары 05 класса МКТУ «препараты биологические для медицинских целей» являются однородными, поскольку относятся к препаратам медицинского назначения, применяемым для лечения многих заболеваний. В связи с этим сопоставляемые товары имеют один круг потребителей (люди, страдающие различными заболеваниями), условия реализации (продаются в аптеках).

Что касается однородности заявленных товаров 05 класса МКТУ «седативные средства» и противопоставленных товаров 05 класса «биологически активные добавки», то коллегия отмечает следующее.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» биологически активные добавки к пище - это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

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».

Таким образом, биологически активные добавки к пище 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.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ (биологически активные добавки к пище и седативные средства) могут иметь одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например,

растительного, животного или минерального происхождения) и способы получения (например, химические или биотехнологические).

Могут совпадать формы, в которых производятся биологически активные добавки к пище и седативные средства. Это таблетки, экстракты, настойки, сухие и жидкие концентраты, капсулы и другие формы. Для рассматриваемых товаров одинаковыми являются также условия сбыта (аптечная сеть) и круг их - потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

В силу изложенного заявленные товары 05 класса МКТУ «седативные средства» и товары 05 класса МКТУ «биологически активные добавки» противопоставленного товарного знака являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №395518 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Относительно доводов экспертизы о том, что заявленное обозначение «Валеодикрамен» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно данным сети Интернет, в частности, на сайтах www.vidal.ru, www.provizor-online.ru, www.baby.ru размещена информация о комбинированном препарате, обладающим седативным и спазмолитическим действием под названием «Валеодикрамен». На указанных сайтах в качестве производителя и владельца регистрационного удостоверения значится компания «Воронежфармация ГУП ВО».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что на многочисленных сайтах, таких как, например, www.rastoniya-lecarstvennie.ru, www.totalrating.ru, www.medadres.info и так далее, отсутствует информация о производителе препарата «Валеодикрамен». Следовательно, можно сделать вывод о том, что потребителю зачастую не известен изготовитель той или иной продукции, в частности, средства под обозначением «Валеодикрамен». Таким образом, однозначной ассоциации у потребителя с

производителем лекарственного средства, в данном случае, не наблюдается, и как следствие, вывод экспертизы о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, является несостоятельным.

Кроме того, на сайте <http://grls.rosminzdrav.ru> в разделе Государственный реестр лекарственных средств в качестве наименования держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата указана компания «Фармакополла+», регистрационный номер №ЛП-000500 с датой государственной регистрации 24.03.2016. Дата переоформления регистрационного удостоверения отсутствует. Что же касается держателя регистрационного удостоверения лекарственного препарата ООО «Фармакополла+» то, согласно сведениям (1), представленным заявителем, оно с 2014 года прекратило деятельность в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц. Основанием для исключения явилось непредставление юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, а также отсутствие счетов и движения денежных средств по счетам.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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.