

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 18.03.2022, поданное ООО «ПРОМОМЕД РУС», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020728831 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «АЦИВИР ACIVIR» по заявке №2020728831, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «асеvіgеh» (международная регистрация №569266 (1), приоритет от 25.03.1991), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Glaxo

Wellcome GmbH & Co. KG», Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ФАМАЦИВИР / FAMACIVIR» (свидетельство №585032 (2), приоритет от 08.05.2015), правовая охрана которому предоставлена на имя АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнениях к возражению, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными до степени смешения. Сравниваемые обозначения не имеют лексических значений, следовательно, семантический критерий сходства для оценки двух обозначений применить нельзя;

- заявленное обозначение состоит из двух слов, причем одно из них выполнено в кириллице, в то время как противопоставленный знак (1) выполнен буквами латинского алфавита. Сравниваемые знаки выполнены разным шрифтом. Общее зрительное впечатление при просмотре двух обозначений разное;

- заявленное обозначение состоит из двух слов, имеет большее число слогов и, как следствие, более продолжительное произношение, чем противопоставленный знак (1). Также различие во всех слогах и разное ударение (в последнем слоге) предопределяет разное звучание сравниваемых обозначений;

- обозначения «АЦИВИР ACIVIR» и «acevirex» не используются для индивидуализации лекарственных препаратов в России, что подтверждается выпиской из Государственного реестра лекарственных средств. Эти обозначения неизвестны потребителям;

- в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ (в редакции от 11.06.2021) "Об обращении лекарственных средств" маркировка на первичной и вторичной упаковке лекарственного средства, обращающегося на территории Российской Федерации, в том числе торговое наименование, должно быть выполнено на русском языке. Таким образом, противопоставленное

обозначение «asevirex» не может быть использовано для маркировки лекарственного препарата на территории России, а значит, вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставляемого «asevirex» отсутствует;

- заявленное обозначение «АЦИВИРАН ACIVIRAN» и противопоставленный знак «asevirex» (2) отличаются в три буквы и не являются сходными до степени смешения с точки зрения законодательства об обращении лекарственных средств России;

- товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, за исключением фармацевтических препаратов для лечения заболеваний, вызываемых вирусами герпеса всех типов» заявленного обозначения не являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ «pharmaceutical products for the treatment of recurrent herpes disease» («фармацевтические препараты для лечения рецидивирующего герпеса») знака (1). Сравнимые виды товаров имеют различное назначение и область применения;

- для лечения простого герпеса, как рецидивирующего, так и других его клинических форм, «традиционными» химиотерапевтическими препаратами являются ациклические нуклозицы. Согласно клиническим рекомендациям, противовирусные препараты кроме групп ациклических нуклеозидов (Ацикловир и его аналоги) не применяются для лечения вирусов герпеса всех типов. Лекарственные препараты для лечения заболеваний, вызванных вирусами герпеса (ацикловир, валакловир, фамикловир) назначаются врачом и отпускаются по рецепту, например, таблетированная форма;

- фармацевтические препараты для лечения рецидивирующего герпеса имеют узконаправленную терапевтическую нишу, включающую только заболевания, возбудителями которых являются различные ВПГ. Синтетические ациклические нуклеозиды имеют селективное действие в отношении только вирусов герпеса, поэтому не применяются для лечения других вирусных заболеваний.

- с учетом низкой степени сходства (отсутствие сходства) сравниваемых обозначений и не идентичности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (1) вероятность смешения сравниваемых обозначений отсутствует;

- заявленное обозначение «АЦИВИР ACIVIR» и противопоставленный знак «ФАМАЦИВИР FAMACIVIR» (2) не являются сходными до степени смешения. Сравнимые обозначения не имеют лексических значений, следовательно, семантический критерий сходства для оценки двух обозначений применить нельзя;

- общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых знаков является несходным, что исключает вероятность введения в заблуждение, путаницы среди потребителей;

- сравниваемые обозначения «АЦИВИР ACIVIR» и «ФАМАЦИВИР FAMACIVIR» произносятся по-разному, поскольку имеют различную долготу произношения за счет разного количества слов, слогов и букв;

- заявленное обозначение «АЦИВИР ACIVIR» в настоящее время не используется для маркировки лекарственных препаратов, а противопоставляемое обозначение «ФАМАЦИВИР» является торговым наименованием лекарственного препарата с активным веществом фамцикловир, зарегистрированного Минздравом России за номером ЛП-002928 от 24.03.2015. Лекарственный препарат представляет собой противовирусное средство для лечения герпеса. Обстоятельства невыпуска лекарственного препарата с нанесенным заявленным обозначением снижает вероятность смешения с обозначением, уже используемым в гражданском обороте;

- согласно Методическим рекомендациям Минздрава России сравниваемые обозначения «АЦИВИР ACIVIR» и «ФАМАЦИВИР FAMACIVIR» не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в три буквы;

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, за исключением фармацевтических препаратов для лечения заболеваний, вызываемых вирусами герпеса всех типов».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка из МБ ВОИС в отношении знака «asevirex» (1);
2. Распечатка из Государственного реестра лекарственных средств в отношении лекарственных препаратов «Ацевирекс», «Фамацивир»;
3. Распечатка товарного знака (2);
4. Решение Роспатента от 16.05.2016 по заявке №2013739322;
5. Пояснения Матвеева Д.В.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.06.2020) поступления заявки №2020728831 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства,

функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «АЦИВИР ACIVIR» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Анализ словарей основных европейских языков (www.slovari.yandex.ru), а также словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «ацивир», «acivir». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, за исключением фармацевтических препаратов для лечения заболеваний, вызываемых вирусами герпеса всех типов».

Противопоставленный знак «asevirex» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных элементов «asevirex». Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

ФАМАЦИВИР
FAMACIVIR

Противопоставленный знак « **ФАМАЦИВИР** **FAMACIVIR** » (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (www.slovari.yandex.ru), а также словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru) показал отсутствие лексических значений у словесных

элементов «ФАМАЦИВИР», «FAMACIVIR». Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В отношении анализа сходства заявленного обозначения со знаками (1-2), коллегией было установлено следующее.

Заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «АЦИВИР», а также его транслитерацию буквами латинского алфавита – «ACIVIR». Указанные словесные элементы обладают высокой степенью фонетического сходства со словесным элементом «asevirex» противопоставленного знака (1) ввиду близости звучания их начальных частей (ацивир / acivir / asevир), которым уделяется особое внимание при произношении обозначений. Следует отметить, что буквы «и» и «е», помещенные во втором слоге сравниваемых словесных элементов, находятся в безударной редуцированной позиции, в связи с чем могут произноситься одинаково. Отличие лишь в двух конечных буквах «ex» в составе знака (1) недостаточно для вывода об отсутствии сходства по звуковому критерию.

По мнению заявителя, наличие двух слов в составе заявленного обозначения обуславливает его более длинное фонетическое звучание по сравнению со знаком (1), в связи с чем оно не является сходным с ним по звучанию. Вместе с тем, повторение в одном обозначении определенного элемента дважды обуславливает акцентирование на нем дополнительного внимания и не снимает высокой степени фонетического сходства каждого из этих словесных элементов «АЦИВИРАН», «ACIVIRAN» с противопоставленным знаком (1).

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов заявленного обозначения «АЦИВИР», «ACIVIR» и словесного элемента «asevirex» знака (1) приводит к выводу об их одинаковом восприятии в качестве фантазийных слов.

С точки зрения графического критерия сходства между заявленным обозначением и знаком (1) имеются отдельные визуальные отличия, заключающиеся в наличии в составе заявленного обозначения двух слов, а в составе знака (1) – одного слова, исполнении словесного элемента «АЦИВИР» буквами русского алфавита, тогда как знак (1) выполнен буквами латинского алфавита, а также ввиду исполнения сравниваемых словесных элементов заглавными /

строчными буквами. Вместе с тем, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) являются словесными и выполнены стандартным шрифтом. Более того, словесные элементы «ACIVIR» и «acevirer» сравниваемых обозначений исполнены буквами латинского алфавита. Изложенное сближает знаки визуально.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного ему знака (1), установленного на основе высокой степени их фонетического сходства, сходном восприятии в качестве фантазийных слов, а также несмотря на отдельные графические отличия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В отношении анализа сходства заявленного обозначения и знака (2) было установлено следующее.

Коллегия также усматривает наличие фонетического сходства между заявленным обозначением и знаком (2), установленное на основе вхождения словесных элементов «АЦИВИР», «ACIVIR» заявленного обозначения в состав словесных элементов «ФАМАЦИВИР», «FAMACIVIR» знака (2), в связи с чем имеют место полностью совпадающие части «АЦИВИР», «ACIVIR». В отношении ссылки заявителя на то, что при подсчете букв (знаков), составляющих названия лекарственных средств, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв в любом сочетании, следует отметить, что в словесных элементах «ФАМАЦИВИР» и «АЦИВИР» («FAMACIVIR» и «ACIVIR») различия составляют лишь 2 буквы «Ф», «М», тогда как буква «А», помещенная между ними, также входит в состав заявленного обозначения.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов заявленного обозначения «АЦИВИР», «ACIVIR» и словесных элементов «ФАМАЦИВИР»,

«FAMACIVIR» знаков (2) приводит к выводу об их одинаковом восприятии в качестве фантазийных слов.

Сравниваемые обозначения отличаются тремя начальными буквами «ФАМ» - «ФАМ», входящих в состав знака (2) и отсутствующих в составе заявленного обозначения, исполнением знака (2) на двух строках, а заявленного обозначения в одну строку, а также исполнением слов «ФАМАЦИВИР FAMACIVIR» более жирным шрифтом относительно словесных элементов «АЦИВИР ACIVIR» заявленного обозначения. Вместе с тем, сравниваемые обозначения являются словесными, первое слово выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, второе слово – стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, начертание большинства букв совпадает. Изложенное свидетельствует о близком визуальном восприятии сравниваемых обозначений.

Таким образом, вхождение заявленного обозначения в противопоставленный знак (2), сходное восприятие в качестве фантазийных слов, а также их близкое графическое исполнение приводят к выводу о сходстве заявленного обозначения и знака (2).

При оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, за исключением фармацевтических препаратов для лечения заболеваний, вызываемых вирусами герпеса всех типов», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными товарам 05 класса МКТУ «pharmaceutial products for the treatment of reccurent herpes disease» («фармацевтические препараты для лечения рецидивирующего герпеса») знака (1) по следующим причинам. Так, сравниваемые товары относятся к одной родовой группе – фармацевтические препараты. Кроме того, сравниваемые товары могут быть произведены на одном предприятии (по производству химико-фармацевтической продукции), а также иметь совместные условия реализации (в

аптеках). Корректировка заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, за исключением фармацевтических препаратов для лечения заболеваний, вызываемых вирусами герпеса всех типов» путем указания на их назначение не преодолевает изложенного выше вывода об отнесении сравниваемых видов товаров к одной родовой группе и возможности их совместного производства и реализации.

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» знака (2) представляют собой родовую позицию по отношению к товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, за исключением фармацевтических препаратов для лечения заболеваний, вызываемых вирусами герпеса всех типов» заявленного обозначения. Изложенное также свидетельствует об однородности сравниваемых видов товаров, а также о том, что могут исходить из единого источника происхождения и иметь одинаковые каналы реализации.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых охраняются противопоставленные знаки (1-2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

Изложенное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на использование противопоставленного знака (2) в качестве торгового наименования лекарственного препарата. Наряду с неиспользованием заявленного обозначения, указанное обстоятельство, по мнению заявителя, снижает вероятность смешения сравниваемых обозначений. Однако, для установления нарушения заявленным обозначением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. Как было установлено выше, высокая степень однородности товаров 05 класса МКТУ, а также сходство заявленного обозначения и знака (2) обуславливают высокую вероятность их смешения в гражданском обороте.

Заявителем приводится довод о неиспользовании противопоставленного знака (1) на территории Российской Федерации. Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана упомянутого знака не была прекращена по иску заявителя вследствие его неиспользования, в связи с чем у коллегии нет оснований не учитывать данное противопоставление.

В возражении содержится также довод о требованиях, предъявляемых к маркировке лекарственных препаратов, согласно которым, на них должно наноситься название на русском языке, тогда как противопоставленный знак (1) исполнен буквами латинского алфавита и не может быть использован в качестве средства маркировки лекарственных препаратов. Однако, в рамках оценки соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией оценивается сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован знак (2), а не фактическое использование данных обозначений.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.05.2021.