

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 26.09.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОСМОФАРМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714316, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2021714316 с датой подачи в федеральный орган исполнительной власти от 16.03.2021

было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 31.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021714316 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано следующими доводами, изложенными в заключении по результатам экспертизы.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «D3» (D3 - разновидность соединения, которая синтезируется в клетках кожи человека под действием ультрафиолетовых лучей спектра В, а также усваивается при поступлении с пищей. Это жирорастворимый витамин, образуемый из тетрациклических углеводов, см., например, <https://shop.evalar.ru/encyclopedia/item/vitamin-d3/>), является неохраняемым, поскольку указывает на состав и свойства заявленных товаров.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГЛИЦИНКА» не может быть исключен из правовой охраны, так как соответствует требованиям охраноспособности и не относится к элементам, которые могут быть признаны неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В данном случае входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГЛИЦИНКА» является производным от Международного непатентованного наименования (МНН) "ГЛИЦИН" (см. <https://www.pharmindex.ru/mnn/glycine.html>; <https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS>).

В соответствии с абзацем 7 пункта 5.2.1 Методических рекомендаций (утв. Минздравсоцразвития РФ 10.10.2005) в торговых названиях лекарственных препаратов не следует использовать структурные элементы, являющиеся МНН или их составными частями. Аналогичное положение содержится и в подпункте А пункта 11 Приказа Минздрава России от 29.06.2016 № 429н "Об утверждении Правил рационального выбора

наименований лекарственных препаратов для медицинского применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2016 N 44246), в соответствии с которым в качестве торгового наименования лекарственного препарата не могут использоваться международные непатентованные наименования, за исключением использования в составе торгового наименования лекарственного препарата международного непатентованного наименования без сокращений. Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку его регистрация будет противоречить общественным интересам.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в отношении Правил рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденные приказом Минздрава России от 29.06.2016 №429н (зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2016 №44246), на которые ссылается экспертиза в своем заключении заявитель указывает, что данный документ не относится к нормативным правовым актам, на основании которых Роспатентом проводится экспертиза заявленного обозначения, в связи с чем патентное ведомство принципиально не вправе ссылаться на него при вынесении решений по заявкам на товарный знак, подменяя установленное для таких правоотношений законодательное регулирование;

- словесный элемент «ГЛИЦИНКА» является все таки фантазийным словом, торговым обозначением, образованным от слова «ГЛИЦИН». Вывод экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГЛИЦИНКА» не может быть исключён из правовой охраны, так как соответствует требованиям охраноспособности и не относится к элементам, которые могут быть признаны неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, по мнению заявителя, является надуманным и необоснованным;

- данное мнение заявителя основывается на том, что 08.12.2021 по



заявке № 2021714301 на регистрацию товарного знака ,
поданного заявителем, экспертиза рассмотрела доводы заявителя и
согласилась с его мнением относительно того, что все слова, цифры и
изображение водорастворимой таблетки могут быть включены в состав
товарного знака в качестве неохраняемых элементов и заявленное
обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака,
свидетельство о государственной регистрации № 847393;

- заявленное обозначение по заявке № 2021714316 представляет собой
оригинальную этикетку, упаковку, где оригинальным является графическое
изображение буквы «D» и цифры «3». По центру располагается
стилизованное изображение головного мозга в виде паутины.
Стилизованное изображение головного мозга разделено на четыре части. В
правой стороне стилизованного изображения в виде паутины головного
мозга, с правой стороны стилизованного изображения головного мозга,
восемь ячеек паутины окрашены в желтый цвет. Под стилизованным
изображением головного мозга изображены мальчик в очках с темными
воосами и девочка, блондинка. Мальчик в левой руке держит раскрытый
планшет, на крышке которого нарисованы две вишенки, девочка с раскрытой
книжкой сидит на стопке из восьми книг. Оригинальная графическая
композиция, сочетание графических элементов, их расположение, сочетание
цветов, создают запоминающийся образ, который позволит отличить
потребителю один товар от другого, одного производителя от другого;

- биологически активная добавка «ГЛИЦИНКА D3» в заявленной
упаковке, имеющая государственную регистрацию
RU.77.99.11.003.R.001407.06.20 согласно данным Единого реестра

свидетельств о государственной регистрации ЕЭЖ уже заняла своё место на аптечных полках и заметно отличается от аналогичных продуктов;

- на дату подачи возражения объем производства и продажи составил 11718 упаковок, что доказывает, что БАД «ГЛИЦИНКА D3» именно в заявленной этикетке-упаковке приобрела различительную способность в результате её использования. Официальные данные об объеме продаж БАД «ГЛИЦИНКА D3» подтверждаются аналитическим агентством IMS по национальному розничному аудиту ГЛС и БАД в РФ;

- на этапе экспертизы заявителем был уточнен перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714316 с указанием всех слов, букв и цифр в качестве неохраняемых элементов.

К возражению приложены следующие документы: выписка из Единого реестра свидетельств о государственной регистрации [1]; копия Свидетельства о государственной регистрации БАД Глицинка D3 [2]; розничный аудит продажи БАД Глицинка D3 IMS 2021_2022 [3].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.03.2021) поступления заявки №2021714316 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том

случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021714316



заявлено обозначение «», которое представляет собой изображение в виде вертикальной этикетки, в верхней части которой размещены словесный элемент «ГЛИЦИНКА», буква «D» и цифра «3». В нижней части композиции на белом фоне размещены стилизованные изображения мозга, мальчика и девочки. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ согласно поданному заявителем 15.03.2022 заявлению о внесении изменений в испрашиваемый перечень, а именно «аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; вещества диетические для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; лактоза для фармацевтических целей; медикаменты для человека; микстуры; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских

целей».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

В корреспонденции от 15.03.2022 заявитель выразил просьбу признать неохранными элементами заявленного обозначения не только букву «D», цифру «3», но и словесный элемент «ГЛИЦИНКА» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что словесный элемент [ГЛИЦИН-ка] является сходным с обозначением «ГЛИЦИН» (Международное непатентованное наименование (МНН) см., например, <http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>).

Сопоставляя обозначения «ГЛИЦИНКА» и «ГЛИЦИН», с очевидностью установлено их фонетическое сходство, что обусловлено полным вхождением одного обозначения в другое, причем совпадающие звуки (6 из 8) расположены в начальной, наиболее сильной позиции обозначений.

Выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита усиливает их сходство и в визуальном отношении.

Добавление к МНН Глицин суффикса [-к-] и окончания [-а] не добавляет фантазийности словесному элементу «ГЛИЦИНКА», поскольку не исключает однозначных ассоциаций со словом «ГЛИЦИН», в связи с чем обозначение «ГЛИЦИНКА» способно восприниматься в качестве указания на состав данного товара (его действующего вещества).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что словесный элемент «ГЛИЦИНКА» не обладает различительной способностью в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ, так как указывает на характеристику товара (состав), и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохранным элементом.

В отношении довода возражения о том, что в результате использования заявленного обозначения обозначение «ГЛИЦИНКА» приобрело различительную способность, коллегия отмечает, что

представленные материалы [1-3] не доказывают приобретение обозначением различительной способности, поскольку не содержат фактических сведений о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и т.д.

Следует также отметить, что заявитель является правообладателем



товарного знака «» по свидетельству №847393, правовая охрана которому предоставлена с исключением из правовой охраны слова «ГЛИЦИН», что подтверждает единообразие в подходе Роспатента в отношении регистрации подобных товарных знаков.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением обозначения, представляющего собой МНН, показал следующее.

Следует указать, что МНН (International Nonproprietary Name, INN) – это уникальное название фармакологического вещества, которое имеет всемирное признание и является общественной собственностью.

МНН «ГЛИЦИН» (Glycinum), будучи уникальным названием фармакологического вещества, является лекарственным средством. Глицин – это заменимая аминокислота, которая участвует во множестве жизненно важных процессов, а также помогает переживать экстренные ситуации. Ключевая роль глицина – непосредственное участие в процессе образования энергии в клетках, защита их от преждевременной гибели и обеспечение

полноценной работы.

Существование международной номенклатуры МНН важно с точки зрения четкой идентификации производимых под разными названиями лекарственных препаратов как важнейшего условия для их правильного назначения, отпуска из аптек и применения пациентами. МНН являются также основой для обеспечения взаимодействия и обмена информацией между специалистами в области здравоохранения и учеными всего мира. Другая важная особенность МНН заключается в том, что названия, относящиеся к веществам одной фармакологической группы, должны демонстрировать взаимосвязь друг с другом на базе «общих (корневых) основ (common stems)». На основе знания «общих основ» практикующие врачи, фармацевты или любые другие лица, имеющие дело с лекарственными препаратами, могут определить их принадлежность к конкретной группе фармакологических веществ, обладающих сходными фармакологическими свойствами.

Сведения о зарегистрированных МНН публикуются в информационном бюллетене ВОЗ. Как только название будет опубликовано в качестве рекомендованного МНН, оно может использоваться при маркировке лекарственных препаратов, в научных публикациях, учебных изданиях, справочной или рекламной информации по лекарственным препаратам. С момента опубликования рекомендованное МНН становится общественной собственностью и не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

Приказом Роспатента от 04.04.2008 № 45 «Об использовании базы данных международных непатентованных наименований (МНН)» (вместе с «Инструкцией по использованию базы данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), содержащей сведения о международных непатентованных наименованиях (МНН)» установлено, что база данных ВОЗ, содержащая сведения о МНН, рекомендована для использования в качестве дополнительного источника информации в рамках проведения

экспертизы обозначений, заявленных на государственную регистрацию в качестве товарных знаков в отношении лекарственных средств, что соответствует положениям Резолюции ВОЗ WHA 46.19 по МНН, согласно которой на государства - участники ВОЗ был наложен ряд обязательств, в том числе по препятствованию использования МНН либо производных от них названий в составе товарных знаков.

Коллегия, оценив и сопоставив входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ГЛИЦИНКА» и противопоставленное экспертизой МНН «ГЛИЦИН», пришла к выводу об их сходстве и ассоциировании между собой в целом согласно вышеизложенному анализу.

Сходство сравниваемых обозначений в звуковом отношении предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке товаров, относящихся к фармацевтической продукции и биологически активным добавкам к пище, и, как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же производителю или происходят из одного и того же коммерческого источника.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что согласно вышеизложенному словесный элемент «ГЛИЦИНКА» признан неохраноспособным элементом обозначения и заявителю не предоставляется исключительного права на данный словесный элемент.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения с исключением из правовой охраны словесного элемента «ГЛИЦИНКА» не приведет к нарушению требований, установленных пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия установила, что поскольку неохраняемые элементы не занимают пространственного доминирующего положения в заявленном обозначении, то ему может быть предоставлена правовая охрана в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ с указанием словесного элемента «ГЛИЦИНКА», буквы «D» и цифры «3» в качестве

неохраняемых элементов.

При этом следует отметить, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно для следующих товаров – аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; средства тонизирующие [лекарственные препараты]. Что касается остальных заявленных товаров 05 класса МКТУ (анальгетики; вещества диетические для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; лактоза для фармацевтических целей; отвары для фармацевтических целей; микстуры; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей), то в отношении указанных товаров входящие в состав заявленного обозначения элементы «Глицинка» и «D3» способны ввести потребителя в заблуждение относительно вида, назначения и свойств товара, поскольку Глицин – это аминокислота, а D3 - это жирорастворимый витамин, образуемый из тетрациклических углеводов, которые не являются ни анальгетиками, ни лактозой, ни ферментами, ни препаратами растительного происхождения или экстрактами растений, ни диетическими веществами, не используются в форме микстур, чаев, конфет или пастилок.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2022, отменить решение Роспатента от 31.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714316.