

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED, Индия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 12.07.2022 по знаку по международной регистрации №1607411, при этом установлено следующее.

СУВАС

Регистрация знака **СУВАС** с приоритетом от 07.05.2021 произведена Международным Бюро ВОИС за №1607411 – (1) на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 12.07.2022 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1607411 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до степени смешения:

- с товарным знаком **CYCLOVAC** по свидетельству № 619187 с приоритетом от 27.06.2016 – (2), зарегистрированным на имя Мериал, Инк., корпорация штата Джорджия, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком **CEVAC NOVAMUNE** по свидетельству №704470 с приоритетом от 05.06.2018 – (3), зарегистрированным на имя СЕВА САНТЭ АНИМАЛЬ, Сосьете Аноним, Франция, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком **CEVAC** по международной регистрации № 706851 с приоритетом от 06.01.1999 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя CEVA SANTE ANIMALE, Франция в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 13.11.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных знаков (2) и (3, 4) являются компаниями, которые специализируются исключительно на продукции, предназначенной для животных;

- заявитель (индийская биотехнологическая и фармацевтическая компания) является крупнейшим в мире производителем различных типов вакцин, включая вакцины против бактериальных и вирусных инфекций, комбинированные вакцины, от гриппа, бешенства, компания также производит анти сыворотки, плазму крови и гормональные продукты. С 2015 года в России действует аккредитованный филиал/представительство компании;

- сравниваемые знаки не являются тождественными, а товары не однородны;

- заявитель отмечает, что степень сходства сравниваемых знаков (1) и (2-4) необходимо проводить с учетом однородности сопоставляемых товаров. Правовая охрана рассматриваемого знака (1) испрашивается для товаров «*вакцины для человека*», противопоставленные знаки (2-4) охраняются в отношении товаров «*ветеринарные*

препараты», «ветеринарные вакцины для птиц, включенные в 05 класс»; «вакцины ветеринарные»;

- согласно словарно-справочным источникам информации ВАКЦИНА (от лат. vaccina - коровья) – это препарат из живых (обезвреженных) или убитых микроорганизмов (а также из отдельных антигенных компонентов микробной клетки) и продуктов их жизнедеятельности (см. Анатоксин). Применяется с лечебными и профилактическими целями;

- сопоставляемые товары не однородны, поскольку, несмотря на то, что они относятся к вакцинам и совпадает вид материала, из которого они изготовлены, товары имеют разное назначение (для человека – для животных, птиц), разный способ использования (используются врачами ветеринарами, закончившие сельскохозяйственные ВУЗы – используются врачами, закончившие медицинские ВУЗы), разные каналы сбыта (ветеринарные магазины, клиники – аптеки, клиники для людей), разный круг потребителей (ветеринары, владельцы домашних животных – врачи), не взаимодополняемы;

- заявитель отмечает, что использование препаратов для животных запрещено для людей. Российский потребитель является достаточно требовательным и представляется невозможным, чтобы он смешал вакцины производителей из США, Франции и из Индии;

- рассматриваемый знак по международной регистрации № 1607411 подан на территориальное расширение в 95 стран и союзов. В 46 странах и в ЕС вынесены решения о регистрации (предоставлении правовой охраны), в том числе на территории ЕС, Великобритании, Бразилии и в других крупных странах, а также в соседних с Россией странах - в Белоруссии, Казахстане, Украине Армении и др.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.07.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1607411 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений о правообладателе противопоставленных знаков (2) и (3,4);

2. Список препаратов из Справочника Видаль;
3. Выписка из Госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.05.2021) приоритета знака по международной регистрации №1607411 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

CYVAC

Рассматриваемый знак **CYVAC** по международной регистрации №1607411 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 12.07.2022 знаку по международной регистрации №1607411 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве сходных до степени смешения с рассматриваемым знаком экспертизой были противопоставлены:

CYCLOVAC

- товарный знак **CYCLOVAC** по свидетельству № 619187 с приоритетом от 27.06.2016 – (2);

CEVAC NOVAMUNE

- товарный знак **CEVAC NOVAMUNE** по свидетельству №704470 с приоритетом от 05.06.2018 – (3);

CEVAC

- знак **CEVAC** по международной регистрации № 706851 с приоритетом от 06.01.1999 – (4).

Противопоставленные знаки (2-4) представляют собой словесные обозначения, выполненные ми буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2) «CYVAC» – «CYCLOVAC» следует признать сходными в силу совпадения первых двух [CY -] и последних трех звуков [-VAC], отличие состоит в трех буквах/звуках [-CLO-], расположенных в середине слова «CYCLOVAC».

Указанные фонетические совпадения усиливаются их визуальным сходством, обусловленным тем, что слова начинаются и заканчиваются тождественным буквенным составом, сравниваемые слова выполнены стандартным шрифтом, буквами одного алфавита.

Анализ рассматриваемого знака (1) и противопоставленных знаков (3, 4), которые зарегистрированы на имя одной компании и объединены одним общим элементом «SEVAC», показал, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и визуально сходные словесные элементы «CYVAC» – «SEVAC».

Фонетическое сходство обусловлено сходством звучания начальных частей [CY-] - [SE-] и тождеством звучания конечных частей [-VAC], одинаковым числом слогов и букв, одинаковым составом согласных и весьма близким составом гласных.

Визуальное сходство обусловлено тем, что сравниваемые слова выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами одного алфавита.

Отсутствие лексических значений сравниваемых знаков (1) и (2, 3, 4) не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2, 3, 4) по фонетическому и визуальному факторам сходства.

Правовая охрана рассматриваемому знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «*Vaccin à usage humain / Вакцина для человека*».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «*вакцины ветеринарные*».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (3) предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «ветеринарные вакцины для птиц, включенные в 05 класс».

Правовая охрана противопоставленному знаку (4) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «*Produits vétérinaires / препараты ветеринарные*».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Положениями статьи 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», принятого Государственной Думой 24.03.2010, определено основное понятие лекарственного средства (лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечение, заболевания, реабилитации и поученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий).

Таким образом, в определении лекарственного средства не делается разграничение на лекарственные средства для человека или животных.

В связи с изложенным сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (лекарственные средства), имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения), способы получения (например, химические или биотехнологические), формы, в которых производятся препараты (например, в виде раствора, порошка).

При оценке однородности сопоставляемых товаров коллегия также учитывала, что высокая степень сходства сравниваемых обозначений («CYVAC» – «CEVAC»), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что

приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Довод заявителя о том, что заявитель и правообладатели противопоставленных знаков (2, 3, 4) работают в разных сегментах рынка, не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку оценке подлежат товары, в отношении которых испрашивается или предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, которые, как было указано выше, являются однородными.

При этом коллегия отмечает, что в настоящее время фармацевтические компании производят как лекарственные средства для человека, так и для животных, например, немецкая компания Bayer производит различные инъекции для животных с широким спектром антипаразитарного действия, см. Справочник лекарственных средств Видаль на сайте https://www.vidal.ru/veterinar/proizvoditeli/bayer_animal_health).

В связи с указанным при маркировки товаров сравниваемыми обозначениями велика вероятность возникновения представления о происхождении товаров из одного коммерческого источника.

Довод о регистрации рассматриваемого знака в других странах также неубедителен, поскольку экспертиза руководствуется национальным законодательством.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1607411 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 619187, №704470 и знаком по международной регистрации №706851 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 12.07.2022.