

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2021, поданное компанией «Рихтер Гедеон Нюрт.», Венгрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703801, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ПОСТИПЛАНИЯ» по заявке №2018729867 с приоритетом от 17.07.2018 зарегистрирован 15.03.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №703801 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя АО «Фармасинтез», г.Иркутск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В доводах возражения указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками «POSTINOR», «ПОСТИНОР» по международным регистрациям

№№441291, 770332, принадлежащими лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- благодаря фонетическому тождеству начальных частей обозначений они имеют сходный состав согласных и гласных звуков ([п-с-т-н-р]/[п-с-т-п-л-н] и [о-и-о]/[о-и-а-и-я] соответственно), сходный состав слогов ([по-сти-нор]/[по-сти-пла-ни-я], два первых слога полностью совпадают), что приводит к выводу о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений;

- по визуальному признаку сходства сравниваемые обозначения являются сходными в силу совпадения первых пяти букв в обозначениях, а также тем, что они не имеют какого-либо оригинального графического исполнения, выполнены стандартными прописными буквами;

- препараты, маркированные товарными знаками «ПОСТИНОР»/«POSTINOR», содержащие в качестве активного компонента левоноргестрел, широко используются в медицинской практике и хорошо известны потребителю (врачам, пациентам, фармацевтам) как препараты для контрацепции в течение уже долгого времени;

- никакой другой препарат левоноргестрела (кроме препаратов лица, подавшего возражение, и препарата правообладателя оспариваемого товарного знака), не имеет торгового названия, которое начиналось бы с форманта «ПОСТИ-» ("POSTI-"), в связи с чем есть все основания полагать, что потребитель будет ассоциировать обозначение «ПОСТИПЛАНИЯ» с лицом, подавшим возражение, выпускаемым известный препарат «ПОСТИНОР»/«POSTINOR»;

- необходимо учитывать специфику фармацевтических товаров, для которых предназначены сравниваемые товарные знаки, поскольку они оказывают непосредственное воздействие на здоровье и жизнь человека, поэтому введение в заблуждение потребителя относительно требуемого препарата создаёт повышенные риски;

- в случае, если потребитель воспримет приобретенный вследствие заблуждения препарат ненадлежащего качества, маркированный оспариваемым товарным знаком, как новый препарат из линейки препаратов лица, подавшего

возражение, может пострадать репутация как препарата «ПОСТИНОР»/«POSTINOR», так и компании «Рихтер Геден Нюрт.», а также её бизнес в целом.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703801 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- информация о препарате «ПОСТИНОР»/«POSTINOR» (1);
- информация о препарате «ПОСТИПЛАНИЯ» (2);
- информация о препаратах левоноргестрела (3).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- лекарственный препарат с торговым наименованием «ПОСТИНОР» зарегистрирован Минздравом РФ 05.03.2010, следовательно, не является сходным до степени смешения ни с одним из наименований зарегистрированных лекарственных препаратов и не вводит в заблуждение потребителей;

- словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака отличаются фонетически за счет разного ударения, разного состава слогов, букв, звуков и звукосочетаний в обозначениях,

- словесный элемент «ПОСТИ-» в обозначениях «ПОСТИПЛАНИЯ» и «ПОСТИНОР» не является сильным элементом, так как встречается в начальных частях 25 обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не имеют определенного прямого смысла в русском языке и являются фантазийными;

- правообладателю товарного знака принадлежит серия товарных знаков «ПланиЖенс» (свидетельство №699850, используется в торговых наименованиях лекарственных препаратов: ПланиЖенс лакто), «ПланиЖенс Трио», «ПланиЖенс

ципро», «Внепландия» (свидетельство №699851), включающая сильный элемент «ПЛАНИ», несущая идею «планирование беременности, и не может быть сходной до степени смешения с обозначением «постинор», состоящего из слабого элемента «пости» и элемента «нор», не несущего в себе особой смысловой нагрузки;

- правообладатель товарного знака полностью берет на себя реализацию государственной стратегии импортозамещения на рынке оральных контрацептивов и препаратов для заместительной гормонотерапии, которая была поддержана федеральными властями в лице Минпромторга России и Правительства Тюменской области;

- таким образом, АО «Фармсинтез» вносит серьезный вклад в сохранение и преумножение репродуктивного здоровья нации, повышая, тем самым, национальную безопасность страны.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703801.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия регистрационного удостоверения №ЛП-006045 для лекарственного препарата с торговым названием «ПОСТИПЛАНИЯ» (4);

- копия лицензионного договора от 14.07.2020 об использовании товарных знаков, заключенного между АО «Фармсинтез» и ООО «Фармсинтез-Тюмень» (5);

- копия заключения Комиссии экспертов ФГБУ «НЦ ЭСМП Минздрава России» от 09.01.2020 по лекарственному препарату «ПОСТИПЛАНИЯ» (6);

- копия выписки ЕГРЮЛ ООО «Фармсинтез-Тюмень» (7);

- примеры регистраций, зарегистрированных в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации, имеющих в своем составе элемент «пост-/пости-» (8);

- копия выписок словарей о словесном элементе «пости-» и «плания» (9);

- копия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов №№ЛП-007067, ЛП-006488, ЛП-006266, ЛП-006857 (10);

- макеты упаковок лекарственных препаратов (11);

- свидетельства на товарные знаки №№699850, 699851 (12);

- копия соглашения от 10.10.2018 №020-11-2018-845 о предоставлении субсидии на инвестиционный проект «Создание производства гормональных и рентгеноконтрастных препаратов в г.Тюмень» (13);

- «Рациональный выбор названий лекарственных средств. Методические рекомендации» (14);

- Правила рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденные приказом Минздрава России от 29.06.2016 №429н (15).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.07.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №703801 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле материалов лицо, подавшее возражение, является обладателем товарных знаков «ПОСТИНОР»/«POSTINOR», которые, по его мнению, являются сходными с оспариваемым товарным знаком «ПОСТИПЛАНИЯ» в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, признано коллегией заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703801 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №703801 представляет собой словесное обозначение «ПОСТИПЛАНДИЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей;

диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды».

Противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №№770332, 441291 представляют собой словесные обозначения «ПОСТИНОР» и «POSTINOR», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №770332 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №441291 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические средства и препараты для гинекологического применения».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы товарных знаков представляют собой фантазийные обозначения, в силу чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Что касается графического фактора сходства, то он в данном случае не может являться определяющим, поскольку сопоставляемые обозначения выполнены буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом без какой-либо графики.

Таким образом, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых знаков, является звуковой критерий сходства.

Словесные элементы «ПОСТИПЛАНЯ» оспариваемого товарного знака и «ПОСТИНОР»/«POSTINOR» противопоставленных товарных знаков имеют разное количество слогов (5 слогов и 3 слога), содержат разное количество букв (11 букв и 8 букв), имеют разный состав гласных букв (5 букв и 3 буквы) и согласных букв (6 букв и 5 букв), разное количество звуков (12 звуков и 8 звуков) и звукосочетаний,

следовательно, произносятся по-разному. Следует отметить, что в сравниваемых обозначениях действительно имеет место полное фонетическое тождество начальных частей обозначений «ПОСТИ-», вместе с тем, конечные части обозначений «-ПЛАНИЯ» и «-НОР/-NOR», на которые приходится ударный слог, различаются по количеству слогов, гласных и согласных букв, звуков и звукосочетаний. Следовательно, при указанных отличиях сопоставляемые обозначения имеют отличия по звуковому воспроизведению в целом.

Вышеприведенный анализ позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии фонетического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений в целом. При отсутствии сходства сопоставляемых обозначений нет оснований утверждать, что оспариваемый товарный знак будет спутан на рынке лекарственных препаратов и способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара и его изготовителя.

Указанный вывод соответствует Методическим рекомендациям «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденным 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». Сопоставляемые знаки отличаются 5 буквами («П»/«Л»/«А»/«Н»/«И»/«Я»).

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак также как и противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе одно и тоже действующее вещество левоноргестрел, ввиду чего потребители будут путать их на рынке лекарственных препаратов, является неубедительным, так как при оценке на сходство и тождество подвергаются сопоставляемые товарные знаки, предназначенные для маркировки товаров, указанных в регистрациях, а не составы лекарственных средств.

На основании изложенного следует, что сравниваемые обозначения не являются сходными и ассоциируются друг с другом при восприятии обозначений.

Анализ однородности оспариваемых товаров 05 класса МКТУ и товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», «фармацевтические средства и препараты для гинекологического применения», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «детское питание» не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций, так как имеют разное назначение («еда для детей» и «лекарственные средства»), условия реализации («отделы и магазины, предназначенные для детей» и «аптеки») и круг потребителей.

Оспариваемые товары 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды» не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку отличаются видами товаров, их назначением («препараты для уничтожения вредителей» и «средства, предназначенные для лечения заболеваний») и кругом потребителей.

Следует указать, что однородность товаров никоим образом не проанализирована участниками спора.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков, ввиду чего оспариваемый товарный знак по свидетельству №703801 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №703801.