


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2021, поданное ЗАО «ЭРКАФАРМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759686, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2019759686 было подано 22.11.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, указанного в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759686 было принято 24.02.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками

«EXO-DERIL» (номер регистрации 589781 с приоритетом от 12.08.2015), «ЭКСОДЕРИЛ» (номер регистрации 99228 с приоритетом от 21.02.1991), «ЭКЗОДЕРИЛ» (номер регистрации 528386 с приоритетом от 05.09.2013), «ЭКЗОДЕРИЛ» (номер регистрации 251870 с приоритетом от 23.07.2002), "EXODERIL" (м.р. №252835 с приоритетом от 22.02.1962), правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя компании Новартис АГ, 4002 Базель, Швейцария, в отношении однородных товаров 05 класса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение в целом способно ассоциироваться с серией противопоставленных товарных знаков, широко известных рядовому потребителю.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.05.2021, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель также считает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленной серией товарных знаков, и приводит следующие доводы в подтверждение своей позиции:

- конечная часть «ДЕРИЛ/DERIL» обозначений в составе серии противопоставленных знаков относится к слабым элементам, поскольку является словесным формантом, присутствующим в составе многих других товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя разных лиц: ЭПИДЕРИЛ (свидетельство №606005); МИКОДЕРИЛ (свидетельство №529160); ФУНГОДЕРИЛ (свидетельство №633120); АДЖИДЕРИЛ (свидетельство №745918); НАФТОДЕРИЛ (свидетельство №639779);

- начальная часть «ЭКЗО/EXO» в составе серии противопоставленных товарных знаков также не является сильным элементом, поскольку данная приставка, происходящая из лексики греческого языка, имеет определенное широко известное значение - внешний, наружный;

- начальная часть заявленного обозначения «ЭРКА» является частью фирменного наименования заявителя, а также объективно сильным элементом товарного знака «ЭРКАФАРМ», в отношении которого ему принадлежат исключительные права (свидетельство №205594, дата регистрации: 16.10.2001);

- различительная способность заявленного обозначения определяется наличием в его составе сильного начального элемента «ЭРКА», в отношении которого следует отметить полное отсутствие фонетического и графического сходства с начальными частями «ЭКЗО/ЕХО» словесных элементов противопоставленной серии товарных знаков, поскольку единственным совпадающим звуком в их составе является начальный гласный звук «Э».

На основании вышеизложенного заявитель делает вывод о том, что указанные отличия между сравниваемыми обозначениями не позволяют прийти к заключению о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, что могло бы являться основанием для установления сходства до степени смешения между ними, просит пересмотреть доводы экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2019759686 в отношении всего перечня заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены результаты поискового запроса «ЭКЗО словари» в поисковой системе Яндекс.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.11.2019) поступления заявки №2019759686 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«ЭРКА ДЕРИЛ», включающее словесные элементы «ЭРКА ДЕРИЛ», выполненные буквами русского алфавита в две строки, расположенные на цветном фоне прямоугольной формы.


Правовая охрана испрашивается в белом, красном, желтом цветовом сочетании.

Решение Роспатента о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака принято в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ:

амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; дезинфектанты; инсектициды; клеи для зубных протезов; лаки для зубов; лосьоны для ветеринарных целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; молоко сухое для детей; питание детское; подгузники детские; подгузники для домашних животных; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; препараты ветеринарные; прокладки гигиенические; прокладки ежедневные [гигиенические]; резина для стоматологических целей, смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; тампоны гигиенические для женщин; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники детские; фарфор для зубных протезов; цементы зубные.


Препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме указаны следующие товарные знаки, правообладателем которых является компания Новартис АГ, 4002 Базель, Швейцария, охраняемые на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ:



«  » (свидетельство № 589781), в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для людей» [1];

« **ЭКСОДЕРИЛ** » (свидетельство № 99228), в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» [2];



«  » (свидетельство №528386), в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для людей» [3];

«ЭКСОДЕРИЛ» (свидетельство №251870), в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические» [4];

«EXODERIL» (международная регистрация №252835), в отношении товаров 05 класса МКТУ «Medicines, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical preparations and drugs/ Лекарственные средства, химические продукты медицинского и санитарного назначения, фармацевтические препараты и лекарственные средства» [5].

Сходство заявленного словесного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ЭРКА ДЕРИЛ» - «EXO DERIL» - «ЭКСОДЕРИЛ» - «ЭКСОДЕРИЛ» - «EXODERIL», что обусловлено тождеством конечных (ДЕРИЛ/DERIL) и сходством начальных частей обозначений, при этом начальные части характеризуются наличием совпадающих (Э-К) и близких (А-О) звуков, а также визуальным сходством композиционных решений за счет одинакового расположения словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], а именно – разделения словесного элемента на две части, расположенные на разных уровнях.

Сравниваемые обозначения являются изобретенными, что не позволяет провести их сравнительный анализ по семантическому критерию сходства, при этом представляется неубедительным довод заявителя о том, что начальная часть «ЭКСО/EXO» в составе серии противопоставленных товарных знаков является слабым элементом, поскольку имеет значение - внешний, наружный. Коллегия полагает, что данная информация не является очевидной и маловероятно, что среднему российскому потребителю известно это значение. Фонетическое сходство начальных частей и тождество частотных отрезков в конечной части сравниваемых

обозначений усиливает вероятность смешения товарных знаков в сознании потребителя.

Кроме того, учитывались дополнительные обстоятельства, влияющие на возможность смешения сравниваемых обозначений, а именно, наличие серии (линейки) противопоставленных товарных знаков, обладающих высокой различительной способностью, длительность пребывания этих товарных знаков на российском рынке, их известность и высокую репутацию, которую приобрели на российском рынке фармацевтические товары, маркированные противопоставленными товарными знаками, а также их правообладатель, являющийся одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний.

Так, российскому потребителю хорошо известны фармацевтические товары, производителем которых является компания SANDOZ (A Novartis Division),



входящая в группу компаний Новартис:



Что касается однородности части товаров 05 класса МКТУ заявленного перечня, относящихся к фармацевтическим препаратам, лекарственным средствам, товарам медицинского назначения, то их однородность с товарами 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты; лекарственные средства), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, в возражении не оспаривается, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров, а именно, фармацевтических препаратов, лекарственных средств и товаров медицинского назначения, имеют одинаковое назначение, сходные каналы реализации через сеть аптек или медицинских учреждений, а также одинаковый круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение вызывает сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками [1] – [5], несмотря на отдельные отличия, что позволяет признать его сходным до степени смешения с этими знаками.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 05 класса МКТУ, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019759686, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 24.02.2021.