

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 06.02.2023, поданное Масловым Дмитрием Валерьевичем, г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733235, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ФЕСТАКРИН**» по заявке № 2022733235 было подано 24.05.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки к пище; добавки пищевые ферментные; препараты витаминные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические».

В соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения, в частности, требованиям статьи 1483 настоящего Кодекса. В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса, в случае

поступления такого обращения, содержащиеся в нем доводы учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

В период экспертизы заявленного обозначения в материалы заявки поступило обращение компании Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия, входящей в группу компаний САНОФИ, которая является одним из крупнейших мировых фармацевтических производителей. Группа компаний САНОФИ известна на российском фармацевтическом рынке, в частности, как производитель лекарственного препарата под торговым наименованием «ФЕСТАЛ».

В обращении выражена обеспокоенность относительно возможной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, а также приведены доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, о чем заявителю было направлено соответствующее сообщение в письме от 30.09.2022.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733235 было принято 18.01.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «Фестал/Festal», зарегистрированных с более ранним приоритетом на имя Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Брюнингштрассе 50, 65926 Франкфурт-на-Майне, Германия (свидетельства №841067, №838063, №822043, №240350, международная регистрация №151605), для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано что сходство заявленного обозначения «Фестакрин» с противопоставленными знаками «Фестал/Festal» установлено на основании их фонетического сходства, кроме того, дополнительным критерием сходства послужило наличие у правообладателя товарных знаков Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Брюнингштрассе 50, 65926 Франкфурт-на-Майне, Германия

серии товарных знаков, действующих в отношении однородных товаров, начиная с 19.04.1984 года.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.02.2023, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение по заявке №2022733235 не являются сходными до степени смешения и не ассоциируются друг с другом.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не совпадают и существенно отличаются по числу слогов, слов и букв, а также фонем (звуков). Кроме того, в заявленном обозначении - третий ударный слог, а в противопоставленных знаках – второй, в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии между ними фонетического сходства.

Кроме того, ссылаясь на Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, заявитель отмечает, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.

Таким образом, сравниваемые обозначения не могут квалифицироваться экспертизой как сходные до степени смешения по фонетическому критерию оценки сходства обозначений.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022733235 и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты (24.05.2022) поступления заявки №2022733235 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 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. 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.

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, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**ФЕСТАКРИН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В соответствии с доводами, приведенными в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащей компании Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия (свидетельства №841067, №838063, №822043, №240350, международная регистрация №151605), для однородных товаров 05 класса МКТУ.


В качестве противопоставлений указаны следующие товарные знаки:

Словесный товарный знак «**ФЕСТАЛ**» по свидетельству №822043 [1] для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические продукты; добавки пищевые и добавки питательные для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; витамины; напитки и продукты питания для медицинских целей».



Комбинированный товарный знак «» по свидетельству №841067 [2] для товаров 05 класса МКТУ «продукты фармацевтические».



Комбинированный товарный знак «» по свидетельству №838063 [3] для товаров 05 класса МКТУ «продукты фармацевтические».

Словесный товарный знак «**ФЕСТАЛ**» по свидетельству №240350 [4] для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Срок действия регистрации продлен до 29.11.2031.

Словесный знак «**Festal**» по международной регистрации №151605 [5] для товаров 05 класса МКТУ «Medicines for humans and animals, chemical products for medical and sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides, disinfectants/ Лекарства для человека и животных, химические продукты

медицинского и санитарно-гигиенического назначения, фармацевтические препараты и препараты, пластыри, хирургические перевязочные материалы, пестициды и гербициды, дезинфицирующие средства». Срок действия регистрации продлен до 01.02.2031.

Доминирующее положение в противопоставленных знаках занимает словесный элемент «ФЕСТАЛ / FESTAL».

Сходство заявленного словесного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического тождества начальных частей «ФЕСТА-», с которых начинается прочтение заявленного обозначения и серии противопоставленных товарных знаков, при этом в заявленном обозначении конечная часть «-КРИН» в силу частного использования в названиях лекарственных средств (образовано от греческого слова κρίνω - «выделяю», которое в этом значении часто используется в медицине (например, эндокринный), представляет собой слабую часть, поскольку является формантом для обозначений, относящихся к медицине и фармацевтике.

Указанный факт был также отражен в обращении компании Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, в котором были представлены соответствующие примеры регистраций товарных знаков в отношении товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим препаратам и пищевым добавкам («ДИАКРИН» по свидетельству №694898; «ЛЮОКРИН» по свидетельству №429481; «БРОНХАКРИН» по свидетельству №209997; «КАСТОКРИН» по свидетельству №638960; «Нуркрин» по свидетельству №668545; «СТОКРИН» по свидетельству №305524; «ЭПОКРИН» по свидетельству №174045; «БЕТАКРИН» по свидетельству № 251891; «ТРИОКРИН» по свидетельству №496471; «ГРАНОКРИН GRANOCRIN» по свидетельству №258355).

В данном случае, учитывая тождество начальных частей сравниваемых словесных элементов, можно сделать вывод о наличии между ними фонетического сходства, в силу чего у потребителя эти словесные элементы могут вызывать сходные ассоциации.

Сравниваемые обозначения также характеризуются визуальным сходством, за счет использования одних и тех же букв стандартного шрифта русского и латинского

алфавитов. Сравнимые обозначения являются вымышленными, что не позволяет провести их сравнительный анализ по семантическим критериям сходства, при этом усиливается значение фонетического и визуального признаков сходства.

При анализе однородности товаров 05 класса МКТУ (добавки к пище; добавки пищевые ферментные; препараты витаминные; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 05 класса МКТУ (фармацевтические продукты; добавки пищевые и добавки питательные для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; витамины; напитки и продукты питания для медицинских целей), в отношении которых охраняются на территории Российской Федерации противопоставленные знаки, установлено, что перечень сравниваемых товаров содержит не только однородные, но и идентичные позиции, что усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений.

Товары 05 класса МКТУ заявленного перечня и противопоставленных знаков относятся к одной родовой группе товаров, а именно, медицинских, фармацевтических препаратов, средств и веществ, предназначенных для лечения, укрепления здоровья, нормализации баланса питательных веществ, поддержания здоровья и ускорения процесса выздоровления, имеют сходные каналы реализации через сеть аптек или медицинских учреждений, а также одинаковый круг потребителей.

Коллегия также приняла во внимание широкую известность, репутацию и длительность пребывания на российском рынке лекарственного препарата «ФЕСТАЛ».

Таким образом, заявленное обозначение вызывает сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками [1] – [5], 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, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение

Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022733235, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.02.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2023.