

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.06.2023, поданное АО «Красногорские лекарственные средства», Московская область, пос.Опалиха (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1423631, при этом установила следующее.

Оспариваемому словесному товарному знаку «PHYTOGAST» по международной регистрации №1423631, зарегистрированному МБ ВОИС 23.07.2018 с конвенционным приоритетом от 29.06.2018, предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании «Bayer Consumer Care AG», Peter Merian-Str. 84, CH-4052 Basel, Швейцария (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.06.2023 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.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что правовая охрана товарному знаку была предоставлена с нарушением подпункта 1 пункта 3 (введение в заблуждение и ложность) и подпункта 2 пункта 6 (сходство до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком) статьи 1483 Кодекса для товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак №213680 «ФИТОГАСПРОЛ» с более ранней датой приоритета - 05.09.2000г. (заявка №2000722700, дата регистрации - 31.05.2002г.), сходного с товарным знаком №1423631 «PHYTOGAST», зарегистрированным в РФ в отношении тождественных и однородных товаров 05 класса МКТУ.

Словесные обозначения имеют общие фонетические, семантические и графические признаки сходства: обозначение «PHYTOGAST» (в транслитерации на русский язык – «ФИТОГАС») в полном объеме входит в состав обозначения «ФИТОГАСПРОЛ», обозначение «PHYTOGAST» совпадает с основной частью обозначения «ФИТОГАСПРОЛ», занимает в нем доминирующее положение, графическое исполнение обозначений совпадает: заглавные буквы, стандартный шрифт, нецветное исполнение, использовании букв разного алфавита в обозначениях является несущественным графическим отличием.

Товарные знаки №1423631 «PHYTOGAST» и №213680 «ФИТОГАСПРОЛ» зарегистрированы в отношении тождественных и однородных товаров и услуг.

Заявитель возражения, являясь обладателем исключительного права на товарный знак №213680 «ФИТОГАСПРОЛ», не предоставлял правообладателю письма-согласия или иного разрешения на регистрацию сходного товарного знака №1423631 «PHYTOGAST» в отношении всего перечня товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель использует сходный товарный знак №213680 «ФИТОГАСПРОЛ» в качестве средства индивидуализации в отношении товаров, перечисленных в свидетельстве на товарный знак, более 20 лет, также является обладателем исключительных прав на серию товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и используемых заявителем для

индивидуализации производимых им товаров в течение нескольких десятков лет (Приложения № 5, 6, 7).

Данное фактическое обстоятельство усиливает угрозу или вероятность смешения товарного знака №1423631 «PHYTOGAST» с товарными знаками заявителя, поскольку такой товарный знак может рассматриваться потребителями как продолжение указанной серии товарных знаков заявителя.

Заявитель осуществляет однородную с правообладателем деятельность (Приложении №3, 6, 8).

АО «Красногорсклексредства», являясь производителем фармацевтических/лекарственных препаратов/средств, пищевой продукции и других товаров, осуществляет свою деятельность с 1938 г., приобрело заслуженное доверие потребителей к выпускаемой продукции на протяжении многих десятков лет. На сегодняшний день АО «Красногорсклексредства» обеспечивает более половины всего объема российского рынка лекарственных трав и сборов и является лидером отечественной отрасли переработки лекарственных растений. В 2018 году предприятие заняло первое место в категории «лекарственные травы и сборы», выпустив 50 млн. упаковок товаров за год. Реализация выпускаемых заявителем товаров осуществляется на всей территории Российской Федерации.

Сведения о продукции и услугах заявителя содержатся на интернет-сайтах АО «Красногорсклексредства».

Учитывая наличие однородных товаров и услуг, указанных в перечнях товарных знаков №1423631 «PHYTOGAST» и №213680 «ФИТОГАСТРОЛ», способы их реализации (каналы сбыта) (аптечные организации, интернет-магазины, маркетплейсы и др.), территорию реализации - субъекты РФ/территория Российской Федерации, круг потребителей - являются товарами широкого потребления, назначение - предназначены для медицинских и немедицинских целей, степень сходства - обозначения имеют высокую степень сходства (сходны до степени смешения), сферу деятельности - заявитель и правообладатель осуществляют однородную деятельность (производство лекарственных средств/лекарственных препаратов, фармацевтическая деятельность и др.), - все это является высоким

риском возможного введения потребителей в заблуждение при реализации однородных товаров под сходными до степени смешения наименования разными производителями.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1423631 всех товаров 05 класса МКТУ недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке WIPO №1423631 «PHYTOGAST»;
2. Решение Роспатента от 07.03.2019 г. о предоставлении правовой охраны товарному знаку №1423631 «PHYTOGAST»;
3. Сведения из Государственного реестра лекарственных средств РФ о зарегистрированных лекарственных препаратах (владелец регистрационных удостоверения - Bayer Consumer Care AG, CH/ Байер Консьюмер Кэр АГ, Швейцария);
4. Сведения о товарном знаке №213680 «ФИТОГАСТРОЛ» из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
5. Сведения о серии товарных знаков АО «Красногорсклексредства» №№213680, 216661, 217896, 215641, 217894 из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ;
6. Сведения из Государственного реестра лекарственных средств РФ о зарегистрированных лекарственных средствах/лекарственных препаратах АО «Красногорсклексредства»;
7. Скриншоты с информацией о товарах АО «Красногорсклексредства», лекарственном препарате «Фитогастрол (Желудочно-кишечный сбор)» и товарном знаке №213680 «ФИТОГАСТРОЛ», размещенные на интернет-сайтах;
8. Выписка от 30.06.2023 г. из Единого государственного реестра юридических лиц РФ о юридическом лице АО «Красногорсклексредства».

В адрес правообладателя и его представителя, указанные в официальном реестре Международного Бюро ВОИС, были направлены уведомления о дате и

месте рассмотрения возражения. Уведомления в адреса «Bayer Consumer Care AG», Peter Merian-Str. 84, CH-4052 Basel (CH) и «Troller Hitz Troller», Rechtsanwälte, Münstergasse 38, CH-3011 Bern (CH) были получены правообладателем и представителем оспариваемого товарного знака 25 и 24 июля 2023 соответственно. Согласно нормам пункта 21 Правил ППС сторона спора считается надлежащим образом уведомленной о принятии возражения к рассмотрению, в том числе, в случае получения почтового отправления правообладателем. Руководствуясь изложенными положениями Правил ППС, коллегия считает, что препятствий к рассмотрению возражения в отсутствие представителя правообладателя не имеется.

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

С учетом даты (29.06.2018) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1463712 правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Кодекс (с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322 (далее – Правила).

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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 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 пункте 42 Правил, 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 доводов АО «Красногорсклексредства» обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №213680, который, по мнению лица, подавшего возражение, сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности АО «Красногорсклексредства» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №1423631.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по международной регистрации №1423631 не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Оспариваемый товарный знак «PHYTOGAST» по международной регистрации №1423631 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартного шрифта. Правовая охрана товарному знаку по международной регистрации №1423631 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставляемый товарный знак «ФИТОГАСТРОЛ» по свидетельству №213680 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита одинакового регистра. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 31, 35, 42 классов МКТУ.

Что касается доводов возражения о несоответствии товарного знака по международной регистрации №1423631 требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Анализ представленных с возражением материалов показал следующее.

Представленные материалы (Приложение 5-8) касаются сведений о лекарственном средстве «ФИТОГАСТРОЛ», о товарных знаках, а также деятельности компании АО «Красногорсклексредства» и носят информацию общего характера о компании, ее продукции.

В представленных документах отсутствуют сведения, в совокупности демонстрирующие факты использования обозначения «ФИТОГАСТРОЛ» лицом, подавшим возражение (сведения об объемах продаж, договоры поставки, а также документы, подтверждающие реализацию продукта конечным покупателям).

Также с возражением не было представлено социологического исследования, отражающего факт введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, представленные материалы не доказывают, что при восприятии оспариваемого товарного знака у российского потребителя возникает устойчивая ассоциативная связь между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение.

Исходя из изложенного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В рассматриваемом случае начальные 8 звуков «РН, У, Т, О, Г, А, С, Т» [Ф, И, Т, О, Г, А, С, Т] оспариваемого товарного знака совпадают с начальными звуками «Ф, И, Т, О, Г, А, С, Т» противопоставляемого товарного знака «ФИТОГАСТРОЛ». Сравнимые знаки «РНУТОGAST» и «ФИТОГАСТРОЛ» при произношении имеют близкое фонетическое звучание, отличаясь только наличием в конечной части словесного элемента «ФИТОГАСТРОЛ» букв «Р, О, Л».

Таким образом, сравниваемые обозначения сходны по фонетическому признаку ввиду совпадения звуков и звукосочетаний, их места в составе обозначений, вхождении одного обозначения в другое, то есть на основании фонетического сходства словесных элементов «РНУТОGAST» и «ФИТОГАСТРОЛ».

Анализ семантического сходства показал, что обозначения «РНУТОGAST» и «ФИТОГАСТРОЛ» не имеют словарного значения. Однако в словесных элементах «РНУТОGAST» и «ФИТОГАСТРОЛ» условно можно выделить две совпадающие лексические единицы: «РНУТО» и «ФИТО», имеющие следующее

семантическое значение: «Phito» - фито, первая часть сложных слов со значением "растение, относящийся к растениям", <https://translate.academic.ru/%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE/xx/xx/>. Совпадение начальной части «РНУТО» обозначения «РНУТОGAST» (в транслитерации на русский язык «ФИТОGAST») с начальной частью «ФИТО» обозначения «ФИТОGASTРОЛ», имеющих одинаковое смысловое значение, не исключает, в том числе, семантического сходства сравниваемых товарных знаков.

С точки зрения визуального критерия словесный элемент «РНУТОGAST» оспариваемого товарного знака и противопоставляемый словесный товарный знак «ФИТОGASTРОЛ» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита, без какой –либо графической проработки. Вместе с тем, отличия в шрифтовом написании не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными за счет установленного сходства составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых товаров 05 класса МКТУ и товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставляемого товарного знака, показал следующее.

При определении вероятности смешения сравниваемых обозначений коллегии надлежит руководствоваться требованиями пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее Постановление Пленума ВС РФ), согласно которому вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по международной регистрации №1423631 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ:

фармацевтические продукты; пищевые добавки для диетического применения; гигиеническая продукция для медицинского применения; продукты диетические для медицинского применения; диетические вещества для медицинского применения; пищевые волокна; препараты, содержащие пробиотические бактерии, для медицинского применения; пищевые добавки (pharmaceutical products; food supplements for dietetic use; hygienic products for medical use; dietetic foods for medical use; dietetic substances for medical use; dietary fibers; preparations containing probiotic bacteria for medical use; food supplements).

Правовая охрана противопоставляемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 05 класса и услуг 42 класса МКТУ:

05 класс - бальзамы для медицинских целей; лекарственные составы для ванн; кора деревьев для фармацевтических целей; добавки пищевые для медицинских целей; корни лекарственные; кровоочистительные средства; лекарственные напитки; лекарственные настои; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; лекарственные средства от запоров; лекарственные травы, чаи, сборы; лекарственные отвары для фармацевтических целей; чай противоастматический; настойки эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; пищевые добавки для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; чай из лекарственных трав для похудения; фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; витаминные препараты;

42 класс - реализация товаров, а именно, фармацевтических, ветеринарных и гигиенических препаратов, трав, листьев, кореньев, семян, чая; исследования в области фармакологии.

Товары 05 класса МКТУ (*фармацевтические продукты; гигиеническая продукция для медицинского применения*), указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются в высокой степени однородными товарам 05 класса МКТУ (*фармацевтические и гигиенические препараты*) противопоставляемого товарного знака, так как представляют собой товары одних и тех же родовых групп, назначения и свойств (фармацевтические, гигиенические товары), имеют один круг

потребителей (потребители товаров широкого потребления), одни каналы реализации (аптеки, интернет-магазины).

Группа товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (*пищевые добавки для диетического применения; продукты диетические для медицинского применения; диетические вещества для медицинского применения; пищевые волокна; препараты, содержащие пробиотические бактерии, для медицинского применения; пищевые добавки*) и товары 05 класса МКТУ (*добавки пищевые для медицинских целей, пищевые добавки для медицинских целей, чай из лекарственных трав для похудения и т.д.*) противопоставляемого товарного знака являются однородными друг другу, так как представляют собой видовые позиции относительно идентичных родовых позиций (фармацевтические препараты), имеют сходное назначение и круг потребителей.

Сравнительный анализ товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал, что услуги 42 класса МКТУ представляют собой услуги, связанные с реализацией товаров в сфере деятельности фармацевтической и гигиенической продукции, трав, листьев, корней, семян, чая.

Таким образом, товары 05 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ являются сопутствующими, неразрывно связаны между собой в процессе производства и дальнейшей реализации указанных товаров, ввиду чего коллегия делает вывод об однородности сравниваемых товаров 05 класса и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемого товарного знака, а также установленную высокую степень однородности сопоставляемых товаров 05 класса и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении всех оспариваемых товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией учтены представленные лицом, подавшим возражение, сведения об известности правообладателя АО «Красногорсклексредства» и

длительности присутствию его товаров на российском рынке, а также наличия серии товарных знаков со словесным элементом «ФИТО», что само по себе усиливает вероятность смешения оспариваемого товарного знака с противопоставляемым.

Таким образом, товарный знак по международной регистрации №1423631 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №213680 в отношении однородных товаров 05 и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №1423631 на территории Российской Федерации недействительным полностью.