

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 219832, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛВИЛС», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака « **ЭНТЕРОСГЕЛЬ** » с приоритетом, установленным по дате подачи (18.01.2002) заявки № 2002702452, произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.08.2002 за № 219832 на имя Закрытого акционерного общества «СИЛМА», Липецкая обл., г. Данков. В связи с отчуждением исключительного права на товарный знак на основании договоров от 27.10.2003, 28.10.2003, 28.03.2014, 22.07.2020, зарегистрированных Роспатентом в установленном порядке, в настоящее время правообладателем товарного знака по свидетельству № 219832 является Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМАСИЛ», Москва (далее – правообладатель).

Товарный знак был зарегистрирован в отношении товаров 05, 16 и услуг 35 и 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). В соответствии с заявлением правообладателя от 27.08.2013 перечень товаров 05 класса МКТУ был изменён.

Возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2021, обосновано несоответствием регистрации товарного знака по свидетельству № 219832 требованиям пунктов 1 (абз. 6) и 2 (абз. 1) статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

По мнению обратившегося с возражением лица, несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 1 (абз. 6) статьи 6 Закона может быть установлено в отношении энтеросорбирующих лекарственных средств в форме гелей, а несоответствие оспариваемого товарного знака пункту 2 (абз. 1) статьи 6 Закона может быть установлено в отношении иных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Лицо, подавшее возражение, конкретизирует, что спорный товарный знак «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» состоит из двух элементов: «ЭНТЕРОС-» (указывает на назначение товара – энтеросорбент) и «-ГЕЛЬ» (указывает на форму лекарственного средства – вид товара «гель»), каждая из которых является описательной характеристикой оспариваемых товаров 05 класса МКТУ. С учётом указанного смыслового содержания, лицо, подавшее возражение, приходит к выводу об отсутствии у обозначения «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» различительной способности по отношению к товарам, имеющим форму геля и обладающим энтеросорбирующими свойствами, и о способности такого обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно вида и свойств товаров по отношению к иным товарам, не обладающим энтеросорбирующими свойствами и не имеющим форму геля.

Кроме того, в возражении приведена позиция о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 2 (абз. 1) статьи 6 Закона как способного вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

Как следует из обоснования возражения, задолго до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака на рынке лекарственных средств был широко известен препарат «ЭНТЕРОДЕЗ», использующийся как энтеросорбирующее средство. Известность препарата «ЭНТЕРОДЕЗ», возникшая до даты приоритета

спорного обозначения, привела к возможности неверного восприятия потребителей относительно источника происхождения товаров, маркированных обозначением «ЭНТЕРОСГЕЛЬ», как исходящих от производителя известного препарата «ЭНТЕРОДЕЗ». Широкое использование обозначения «ЭНТЕРОДЕЗ» в качестве лекарственного средства подтверждается представленными с возражением нормативными актами, а также публикациями в научных изданиях медицинской направленности.

По мнению лица, подавшего возражение, обозначение «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» размещённое на товарах 05 класса МКТУ, а именно фармацевтических препаратах, произведённых лицом, не связанным с производителем лекарственного средства «ЭНТЕРОДЕЗ», может ввести в заблуждение потребителей в связи со сходством обозначений «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗ» до степени смешения, в результате которого потребители могут быть введены в заблуждение.

В возражении поясняется, что при сравнении обозначений «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗ» следует учитывать их смысловое содержание, связанное с указанием на кишечник, содержащимся в частях «ЭНТЕРО-», «ЭНТЕР-».

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что решением суда по делу № А40-79604/2021 было установлено сходство обозначений «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ», вывод о котором сделан с учётом смыслового содержания начальных частей «ЭНТЕРО-», «ЭНТЕР-».

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что вывод о сходстве обозначений «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» подтверждён исследованием Фонда ВЦИОМ, которое было подготовлено по инициативе правообладателя и представлено в рамках упомянутого судебного разбирательства.

В возражении приведены сведения о правоприменительной практике, касающейся применения указанных в возражении положений законодательства (сведения о судебных разбирательствах по делам №№ СИП-877/2019, СИП-627/2017, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 219832

недействительным полностью как не обладающему различительной способностью в отношении лекарственных средств в форме геля, вводящему в заблуждение относительно товара в отношении остальных товаров, а также вводящему потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка приказа Министерства здравоохранения СССР от 30.05.1983 № 654 «О разрешении к медицинскому применению новых лекарственных средств».

2. Распечатка приказа Министерства здравоохранения СССР от 16.08.1989 № 475 «О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики заболеваемости острыми кишечными инфекциями в стране».

3. Выдержка из приказа МВД СССР от 17.11.1989 № 285 «Об утверждении Руководства по медицинскому обеспечению лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительно-трудовых учреждениях МВД СССР».

4. Распечатка приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.1992 № 80 «О создании резервов лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской Федерации».

5. Распечатка приказа Комитета по здравоохранению мэрии Санкт-Петербурга и Центра санитарно-эпидемиологического надзора в Санкт-Петербурге от 13.12.1993 № 546/248 «О дополнительных мероприятиях по снижению заболеваемости и летальности от острых кишечных инфекций».

6. Выдержка из приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 09.11.1994 № 240 «О перечне лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения для государственных нужд здравоохранения Российской Федерации на 1995 г.».

7. Распечатка приказа Департамента фармации г. Москвы от 12.03.1996 № 21 «Об организации лекарственного обеспечения в период подъема желудочно-кишечных заболеваний».

8. Распечатка постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.1996 № 478 «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения, прибыль от реализации

которых, полученная предприятиями всех организационно-правовых форм, выпустившими эти лекарственные средства и изделия медицинского назначения, не подлежит налогообложению».

9. Распечатка приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 24.06.1996 № 266 «Об утверждении аптечки первой помощи (автомобильной)».

10. Распечатка приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.1997 № 79 «О перечне лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, для аптечных учреждений, обслуживающих амбулаторных больных в Российской Федерации».

11. Распечатка приказа Комитета фармации Правительства Москвы от 19.05.1997 № 62 «Об организации лекарственного обеспечения в период подъема желудочно-кишечных заболеваний».

12. Выдержка из приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.1997 № 393 «О порядке импорта в Россию и использования в медицинской практике лекарственных средств, зарегистрированных до 1992 года в бывшем СССР».

13. Методические рекомендации № 98/290 «Организация лечения при термических поражениях в чрезвычайных ситуациях», утверждённые Министерством здравоохранения Российской Федерации 26.11.1998.

14. Распечатка Типовой инструкции по охране труда при работе на фуговальных станках ТОИ Р-07-43-2000, утверждённой приказом Рослесхоза от 12.05.2000 № 79.

15. Сведения о научных публикациях «Применение энтеродеза и энтеросорба у больных с различной патологией, сопровождающейся тяжелым эндотоксикозом» (журнал «Гематология и трансфузиология, 1984 г.), «К вопросу о применении энтеродеза для лечения больных с пищевыми токсикоинфекциями» (журнал «Терапевтический архив», 1989 г.), «Гиполипидемический эффект энтеродеза у больных ишемической болезнью сердца», «Типолипидемический эффект энтеродеза у больных ишемической болезнью сердца» (источник «Экологическая патология и её

фармакокоррекция. Тезисы докладов III международной конференции», Читинская государственная медицинская академия (Чита), 1991 г.), «Современные подходы к лечению острых кишечных инфекций у детей» (журнал «Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского», 1996 г.).

16. Выдержки из диссертаций / научных работ «Патологическая анатомия миоренального синдрома» (выдержка из диссертации, 1995 г.), «Клиническая эффективность и механизмы действия энтеросорбции при вирусных гепатитах у детей» (выдержка из диссертации, 1996 г.), «Острые гепато-и нефропатии при отравлении ядовитыми и условно съедобными грибами» (выдержка из диссертации, 1997 г.).

17. Научные статьи «Диагностика и лечение тяжелых форм гнойно-септических заболеваний у детей», «Энтеросорбция в терапевтических программах различных заболеваний у детей» (журнал «Альманах клинической медицины», 1998, 1999 гг.), «Случай нейропатической формы синдрома диабетической стопы у больного с перенесенной трансплантацией почки» (журнал «Сахарный диабет», 2000 г.), «Аллергическая аномалия конституции: аллергический дерматит у детей (часть 3)» (журнал «Мать и дитя в Кузбассе», 2001 г.), «Системная эндотоксинемия и напряженность антиэндотоксинового гуморального иммунитета при использовании энтеросорбции в комплексном лечении острого холецистита и механической желтухи», «Влияние энтеросорбции на напряженность гуморального иммунитета при комплексном лечении механической желтухи» (журнал «Казанский медицинский журнал», 2002 г.).

18. Копия решения Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2021 по делу № А40-79604/2021.

19. Копия отчёта по результатам исследования Фонда ВЦИОМ «Мнение респондентов относительно сходства / различия обозначения ЭНТЕРОСГЕЛЬ, с одной стороны и обозначений ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ, с другой стороны, а также о возможности / невозможности введения потребителей в заблуждение относительно производителей, выпускающих товары под данными обозначениями».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, ознакомившись с материалами возражения, представил отзыв по его мотивам, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

Правообладатель полагает, что лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным по смыслу положений пункта 2 статьи 1513 Кодекса, поскольку лицом, подавшим возражение, осуществляется «подмена» объектов исследования, основанная на смешивании доказательств в отношении обозначений «ЭНТЕРОДЕЗ» и «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ».

Правообладателем обращено внимание на то, что лицо, подавшее возражение, по состоянию на 18.01.2002 не являлось производителем товаров, маркированных противопоставляемым им обозначением «ЭНТЕРОДЕЗ», в связи с чем у потребителей не могло возникнуть представление о лице, подавшем возражение, как источнике происхождения соответствующих товаров.

Кроме того, в отзыве отмечается, что отсутствие охраноспособности спорного обозначения как указывающего на вид, свойства, назначение товаров не доказано представленными с возражением материалами. Как следствие, не доказана и возможность неверного восприятия потребителями обозначения «ЭНТЕРОСГЕЛЬ».

В отзыве приведены сведения о правоприменительной практике, касающейся оценки заинтересованности обратившего с возражением лица (сведения о судебных разбирательствах по делам №№ СИП-360/2019, СИП-1/2019, СИП-28/2021, СИП-30/2021), а также оценки обстоятельств охраноспособности на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 219832 в силе.

К отзыву приложены распечатки актов суда, упомянутых в тексте отзыва.

Лицо, подавшее возражение, представило пояснения относительно заинтересованности в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 219832, указало, что стороны спора являются участниками судебного разбирательства по делу № А40-79604/2021 о нарушении права на

оспариваемый товарный знак, выразившемся в использовании лицом, подавшим возражение, обозначения «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» при наличии у него исключительного права на товарный знак «ЭНТЕРОДЕЗ» по свидетельству № 139497.

Лицо, подавшее возражение, обратило внимание на то, что его довод о слабой различительной способности оспариваемого товарного знака, заявленный при рассмотрении судебного спора, относится к оценке охраноспособности спорного товарного знака, в связи с чем требует анализа федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

К пояснениям дополнительно приложены:

20. Распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 219832.

21. Копия решения Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2021 по делу № А40-79604/2021.

В дополнительных пояснениях, представленных правообладателем, повторно указано на отсутствие заинтересованности обратившегося с возражением лица, отсутствие сходства товарных знаков «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗ», а также приведен довод о неверном толковании лицом, подавшим возражение, норм, на которых основано возражение.

Правообладателем поясняется, что переход в пользу ООО «АЛВИЛС» исключительного права на товарный знак «ЭНТЕРОДЕЗ» по свидетельству № 139497 от ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко» не может обуславливать ни заинтересованность обратившегося с возражением лица, ни неправомерность регистрации товарного знака «ЭНТЕРОСГЕЛЬ».

Кроме того, по мнению правообладателя, сведения о судебном деле № А40-79604/2021 не имеют значения при рассмотрении настоящего возражения.

Правообладатель полагает, что позиция лица, подавшего возражение, непоследовательна и не может явиться основанием для удовлетворения возражения. О недопустимости произвольной перемены правовой позиции в отношении охраноспособности одного и того же обозначения в пояснениях приведены ссылки на судебные дела №№ СИП-360/2019, СИП-1/2019, СИП-28/2021, СИП-30/2021.


Правообладателем дополнительно приведено обоснование правомерности регистрации обозначения «ЭНТЕРОСГЕЛЬ», основанное на неделимости обозначения на отдельные элементы и необходимости учёта правоприменительной практики, изложенной в судебных актах по делам №№ СИП-491/2019, СИП-572/2014, СИП-35/2015, СИП-564/2019, СИП-137/2019, СИП-987/2020, СИП-580/2021.

Согласно доводам пояснений, правообладатель убеждён в том, что обозначение «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» не является характеризующим товары оспариваемого перечня, не указывает на их назначение, свойства и вид, в том числе вид препаратов для лечения расстройства пищеварения, поскольку такое суждение требует домысливания. Также в пояснениях приведены примеры иных регистраций товарных знаков, включающих части «ЭНТЕР-» / «ЭНТЕРО-».

В отношении доводов возражения о неверном представлении потребителей об источнике происхождения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, правообладатель обращает внимание на то, что ООО «АЛВИЛС» является держателем регистрационного удостоверения на препарат «ЭНТЕРОДЕЗ» только с 2010 г., а права на этот товарный знак перешли к ООО «АЛВИЛС» лишь в 2017 г., что значительно позднее даты приоритета оспариваемой регистрации.

В Государственном реестре лекарственных средств содержатся сведения о нескольких производителях лекарственного препарата «ЭНТЕРОДЕЗ», что не позволяет сделать вывод о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

Правообладатель также приводит сведения о длительности и интенсивности использования оспариваемого товарного знака на российском рынке, его известности и популярности среди потребителей препаратов, регулирующих равновесие кишечной микрофлоры. Кроме того, сообщается об иных товарных знаках правообладателя, образующих серию знаков одного лица, образованную элементом

«ЭНТЕРОСГЕЛЬ» / «ENTEROSGEL» (товарные знаки «»),



«**ЭНТЕРОСГЕЛЬ**», «**ENTEROSGELUM**», «**ENTEROSGEL**», «**ЭНТЕРОСГЕЛЬ**», «**Enterosgel**» по свидетельствам №№ 269595, 349458, 347873, 572237, 640896, 640857).

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

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 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 Кодекса.

С учётом даты (18.01.2002) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Роспатентом 29.11.1995 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

не обладающих различительной способностью;

представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;

вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;

являющихся общепринятыми символами и терминами;

указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил, к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объёма, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:

являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 Правил, к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара

или его изготовителя, 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.

Оспариваемый словесный товарный знак « **ЭНТЕРОСГЕЛЬ** » по свидетельству № 219832 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты, а именно: препараты для лечения расстройства пищеварения; ветеринарные препараты», товаров 16 класса МКТУ – «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)», услуг 35 класса МКТУ – «реклама; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение образцов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений», услуг 39 класса МКТУ – «транспорт (перевозки); упаковка и хранение товаров».

Возражение, поступившее 29.12.2021, мотивировано несоответствием оспариваемой регистрации положениям пунктов 1, 2 статьи 6 Закона.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Действующее законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо» и в то же время не содержит ограничений по видам заинтересованности.

Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Как правило, при оспаривании по основаниям, приведённым в возражении, обратившееся с возражением лицо квалифицируется как заинтересованное, если оно имеет действительное намерение использовать спорное (или сходное с ним)

обозначение для маркировки товаров или услуг, имеющих в перечне оспариваемой регистрации (или однородных им). Могут быть учтены также иные обстоятельства, например, связанные с наличием споров по вопросу законности использования того или иного обозначения, участниками которых являются стороны рассматриваемого возражения. Оценка заинтересованности не сводится к анализу охраноспособности товарного знака, в связи с чем исследуемый при заинтересованности период времени не ограничивается периодом, предшествующем дате подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака.

В материалы административного дела не было представлено фактических доказательств, касающихся использования или намерения использования лицом, подавшим возражение, обозначения, сходного с оспариваемым товарным знаком. Вместе с тем такие обстоятельства были установлены судом, в рамках рассмотрения дела № А40-79604/2021. Одним из ответчиков по указанному делу является лицо, подавшее возражение, истцом – правообладатель. Представленное лицом, подавшим возражение, решение Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2021 по делу № А40-79604/2021 (18) оставлено в силе Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.12.2021 по тому же делу. Таким образом, обстоятельства, установленные судом, подлежат учёту при рассмотрении возражения.

Согласно сведениям, указанным в решении суда (18) (страница 4), лекарственный препарат «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств 30.06.2020 под № ЛП-006313. Держателем (владельцем) регистрационного удостоверения является ООО «АЛВИЛС».

На странице 8 решения суда (18), указано следующее: «Как установлено судом, Ответчики используют обозначение «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» при маркировке, а также реализации таких категорий товаров как: гели для приготовления суспензии для приема внутрь. На сайте <https://apteka.ru/> указанный препарат находится в разделе Лекарственных препаратов для пищеварительного тракта и обмена веществ».

Коллегия отмечает, что сходство фантазийных в целом обозначений «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» основано на их фонетическом сходстве, обусловленном наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых

обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их одинаковом расположении, одинаковом месте совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков. Звуки «З» и «С» являются парными в связи с чем зачастую произносятся одинаково. Следовательно, большинство звуков сопоставляемых слов совпадает, отличие составляет лишь два звука («Д» и «Е»), расположенные в середине слова.

При сравнении со словесным товарным знаком «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» по свидетельству № 219832 графические особенности исполнения обозначения «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» являются второстепенными и, кроме того, не могут в полной мере быть проанализированы ввиду отсутствия в материалах дела фотографий / изображений, воспроизводящих используемое ООО «АЛВИЛС» обозначение.

Коллегия принимает во внимание фактические обстоятельства, уже установленные судом в решении от 05.10.2021 (18), в соответствии с которыми «словесное обозначение «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» и комбинированное обозначение «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ», используемые Ответчиками, являются сходными с товарными знаками Истца по свидетельствам № 219832, № 269595» (стр. 9 решения (18)).

Судом также установлена «однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана указанным товарным знакам, и реализуемого под обозначением «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» препарата» (стр. 8 решения (18)).

Совокупность изложенных обстоятельств свидетельствует о наличии у ООО «АЛВИЛС» законного интереса в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 219832 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Что касается иных товаров и услуг оспариваемого перечня, то коллегия установила следующее.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ – «реклама; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; продвижение товаров [для третьих

лиц]; публикация рекламных текстов; распространение образцов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений», а также услуги 39 класса МКТУ – «транспорт (перевозки); упаковка и хранение товаров», с учётом способов использования обозначения «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ», установленных судом в решении (18) (страницы 13-14), могут быть признаны корреспондирующими товарам 05 класса МКТУ для целей признания заинтересованности обратившегося с возражением лица, поскольку использование обозначения «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» как индивидуализирующего названные услуги может привести к угрозе смешения обозначений «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОСГЕЛЬ».

В свою очередь, товары 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)» относятся к товарам иного рода, вида и назначения, не корреспондируют спорным товарам 05 класса МКТУ, так как не относятся к рекламной продукции, производятся лицами с иными видами деятельности (производство упаковок, производство бумаги), следовательно, имеют иной круг потребителей и иной источник происхождения. При таких обстоятельствах требование о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» в отношении товаров 16 класса МКТУ не основано на каких-либо доказательствах возражения.

Резюмируя сказанное, заинтересованность лица, подавшего возражение, может быть установлена только по отношению к товарам и услугам 05, 35 и 39 классов МКТУ оспариваемого перечня.

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» в словарных и словарно-справочных источниках не обнаруживается, в связи с чем квалифицируется как фантазийный в целом.

Доводы возражения о возможности признания его в качестве описательного обозначения основаны на анализе смыслового содержания частей «ЭНТЕР-» / «ЭНЕТРО-» и «-ГЕЛЬ».

В возражении содержатся ссылки на смысловое содержание части «ЭНТЕР-» / «ЭНТЕРО-» как первой части сложных слов, вносящей значение «относящийся к кишкам, кишечнику, внутренностям», а также части «-ГЕЛЬ» как указывающей на вид товара.

Анализ указанных доводов показывает искусственное разделение слова «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» на части «ЭНТЕР-» и «-ГЕЛЬ» либо «ЭНТЕРО-» и «-ГЕЛЬ», которые в целом спорное обозначение не образуют, поскольку утрачивается одна или две буквы: «ОС», «С».

При таких обстоятельствах коллегия не усматривает оснований для утверждения о том, что спорный словесный элемент образован простым соединением двух словесных основ с образованием сложного слова.

Если при восприятии обозначения требуется домысливание, либо восприятие основано на субъективном делении спорного слова на части, то такое обозначение не относится к описательным в силу его смыслового содержания.

Фактическое восприятие слова «ЭНЕТРОСГЕЛЬ» потребителями как исключительно описательного не подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

С учётом сказанного довод возражения о том, что обозначение «ЭНЕТРОСГЕЛЬ» в силу своего смыслового содержания не обладает различительной способностью в отношении лекарственных средств в форме геля, указывает на вид, свойства и назначение таких товаров, является необоснованным.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном виде, качестве, свойстве, назначении товара, которые не соответствуют действительности.

Как известно, обозначение может содержать описательные элементы, прямо указывающие на вид товара, его характеристики и т.д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Такие указания могут соответствовать действительности, то есть являться достоверными, а могут ей не соответствовать, то есть являться ложными или способными ввести в заблуждение.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и / или его характеристики, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Поскольку описательность обозначения «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» коллегией не была установлена, то не может быть установлена и его ложность по отношению к каким-либо товарам и услугам оспариваемого перечня.

Элементы обозначений, указывающие на вид товара и / или его характеристики и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Для того чтобы определить, является ли обозначение способным ввести в заблуждение, оценивается его смысловое содержание и устанавливается, может ли оно вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести его в заблуждение.

В случае выявления способных ввести в заблуждение указаний, оценивается, поверит ли таким указаниям (ассоциативным представлениям) потребитель.

При этом судебная практика исходит из того, что предполагаемая неверная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Ассоциативное восприятие оспариваемого товарного знака «ЭНЕТРОСГЕЛЬ» как указывающего на форму лекарственного средства (гель – твердая, часто студнеобразная коллоидная система, состоящая из жидкой дисперсионной среды, заключенной в пространственную сетку, образованную соединившимися частицами дисперсной фазы) и его область применения (лечение заболеваний кишечника), как указывалось ранее, является субъективным. Вероятность восприятия спорного

обозначения потребителями именно в связи с указанными ассоциациями материалами возражения не подтверждена.

Тем не менее, коллегией оценена такая ассоциация по отношению к товарам и услугам оспариваемого перечня, для которых установлена заинтересованность обратившегося с возражением лица.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации «фармацевтические препараты, а именно: препараты для лечения расстройства пищеварения; ветеринарные препараты» относятся к фармацевтическим и ветеринарным препаратам. Лекарственная форма в перечне не указана, следовательно, предполагается любая возможная форма товаров, в связи с чем невозможно сделать вывод о неверности предполагаемой ассоциации.

Для услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение образцов, распространение рекламных материалов, распространение рекламных объявлений», представляющих собой услуги по продвижению товаров, то есть деятельность по осуществлению действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, предполагаемая ассоциация никоим образом не определяет неверное представление потребителей, поскольку перечень товаров, по отношению к которым оказываются спорные услуги, не конкретизирован. Следовательно, невозможно сделать вывод о неверности предполагаемой ассоциации.

По отношению к услугам 39 класса МКТУ «транспорт (перевозки); упаковка и хранение товаров» возникновение каких-либо ассоциаций, относящихся к свойствам товаров, не приводит к неверному восприятию потребителя, поскольку перечень товаров, по отношению к которым оказываются спорные услуги, не конкретизирован. Следовательно, невозможно сделать вывод о неверности предполагаемой ассоциации.

Резюмируя сказанное, отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» требованиям пунктов 1 (абз. 6) и 2 (абз. 1) статьи

6 Закона как не обладающего различительной способностью и вводящего в заблуждение относительно товаров по отношению к товарам и услугам 05, 35 и 39 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 (абз. 1) статьи 6 Закона в возражении обоснованы также тем, что обозначение «ЭНТЕРОДЕЗ» широко использовалось для маркировки лекарственного препарата до даты приоритета оспариваемой регистрации, что, по мнению лица, подавшего возражение, приводит к вероятности введения потребителей в заблуждение регистрацией товарного знака «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» относительно производителя товаров.

В отношении возможности квалификации оспариваемого товарного знака как вводящего потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров коллегией установлено следующее.

По указанному мотиву способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем товара, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «АЛВИЛС» зарегистрировано в качестве юридического лица 04.08.1999, в настоящее время имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Однако, сведений о такой деятельности ранее 18.01.2002 в материалы дела не представлено.

Таким образом, следует констатировать, что коллегия не располагает какими-либо доказательствами осуществления лицом, подавшим возражение, фактической деятельности, связанной с производством и реализацией товаров 05 класса МКТУ, в исследуемый временной период – ранее 18.01.2002. Сведения об оказании данным лицом услуг 35 и 39 классов МКТУ также не представлены.

Обоснование неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака по рассматриваемому мотиву связывается лицом, подавшим возражение, с использованием обозначения «ЭНТЕРОДЕЗ» для маркировки однородной продукции ранее 18.01.2002.

Следует отметить, что фактических доказательств такого использования коллегии также не представлено. Однако косвенным подтверждением такого использования являются представленные с возражением нормативные документы (1-12) и публикации научных статей в медицинских журналах, а также иных работ (15-17, 13, 14).

Коллегия отмечает, что для вывода о введении потребителей в заблуждение в результате неверного представления о производителе товаров необходимо наличие доказательств, подтверждающих на дату приоритета оспариваемого товарного знака не только введение в гражданский оборот товаров, маркированных спорным обозначением, но и свидетельствующих о возникновении у потребителей ассоциативной связи между рассматриваемым товаром и этим производителем.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что:

- этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации;

- это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015).

В данном случае ранее 18.01.2002 противопоставляемое лицом, подавшим возражение, обозначение им не использовалось (либо такое использование не доказано), что не позволяет сделать вывод о возникновении до даты приоритета оспариваемого товарного знака известности обозначения «ЭНТЕРОДЕЗ», обусловленной его интенсивным и длительным использованием именно лицом, подавшим возражение.

Более того, коллегия полагает необходимым отметить, что известность обозначения «ЭНТЕРОДЕЗ», возникшая ранее 18.01.2002 не порочит

охраноспособность товарного знака «ЭНТЕРОСГЕЛЬ», поскольку названные обозначения не ассоциируются друг с другом в целом.

Так, совпадение части «ЭНТЕРО-», действительно, приводит к некоторым признакам фонетического сходства слов «ЭНТЕРОДСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗ» (наличие совпадающих слогов и их расположение). Вместе с тем отличающиеся части «-ДЕЗ» и «-СГЕЛЬ» не имеют совпадающих звукосочетаний, различаются числом звуков, составом согласных. Таким образом, вторые части сопоставляемых слов снижают степень фонетического сходства обозначений в целом, поскольку приводят к отличию их в более чем трех буквах и звуках.

Смысловый критерий не может быть признан определяющим, поскольку сравниваемые слова являются фантазийными в целом, отсутствуют в словарных источниках. Визуальный критерий также не является определяющим, поскольку коллегией оценивается сходство словесных обозначений.

Таким образом, в данном случае следует констатировать превалирующую роль фонетического критерия при сравнении обозначений «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗ», конечные ударные части которых имеют совершенно разное произношение.

Кроме того, необходимо учитывать, что смешение обозначений напрямую связано с областью деятельности, в которой они применяются. Противопоставляемое обозначение «ЭНТЕРОДЕЗ» использовалось в научных и нормативных источниках как лекарственное средство, то есть товары 05 класса МКТУ. Оспариваемый товарный знак «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам, в отношении которых упоминалось используемое в научных публикациях и нормативных документах обозначение «ЭНТЕРОДЕЗ». Отношения, возникающие в связи с обращением лекарственных средств, строго регулируются государством ввиду необходимости обеспечения и контроля безопасности, качества и эффективности лекарственных средств.

Назначение лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом, фельдшером, акушеркой и другими медицинскими работниками в соответствии с

законодательством. Указанные лица хорошо осведомлены относительно производителей лекарственных средств.

Как известно, медицинская индустрия пользуется международными, общепринятыми терминами, формантами, возникшими на основе древнегреческого и латинского языков, в связи с чем в торговых наименованиях лекарственных средств зачастую используются тождественные, сходные форманты, принятые в каком-либо конкретном разделе медицины. Часть «ЭНТЕР-» сопоставляемых обозначений является такой формантой, поскольку воспроизводит греческий корень «-enter-» для обозначения нижнего отдела кишечника.

Указанное обстоятельство обуславливает сближение наименований, используемых производителями фармацевтических препаратов, с научными терминами медицины. В связи с этим в каждом конкретном случае важной представляется комплексная оценка обозначения, особенности его построения и восприятия.

В данном случае слова «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗ», хотя и включают форманту «ЭНТЕР-», различаются в целом по звукоряду, ритму и темпу произношения, характеру восприятия.

Коллегия поясняет, что ранее обозначенный вывод о сходстве обозначений «ЭНЕТРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗГЕЛЬ», не только созвучных, но и построенных по одному принципу, не влияет на вывод сравнительной оценки обозначений «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗ», хотя и имеющих совпадения части звуков, но отличающихся построением, фонетической длиной и общим восприятием, которое определяется совокупностью вышеизложенных обстоятельств.

Таким образом, имеющиеся отличия обозначений «ЭНТЕРОСГЕЛЬ» и «ЭНТЕРОДЕЗ» являются достаточными для вывода об отсутствии их ассоциирования в целом.

Отсутствие ассоциирования в целом оспариваемого товарного знака и обозначения «ЭНТЕРОДЕЗ», на известность которого до 18.01.2002 указывает лицо, подавшее возражение, также влияет на вывод о невозможности введения

потребителей конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что спорное обозначение (сходное с ним) использовалось иным изготовителем.

Резюмируя изложенное, оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, не имеется.

Относительно указаний сторон спора на судебные акты, касающиеся иных обозначений и принятых с участием иных лиц следует отметить, что каждый спор индивидуален, оценке подлежат обстоятельства настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 219832.