

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2022, поданное Аджио Фармасьютиклс Лтд., Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742104 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЭКЗИКЛОБ» по заявке №2021742104 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.07.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно «фармацевтические продукты и препараты; медикаменты; медикаменты для человека; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека».

Решение Роспатента от 23.03.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021742104 было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц:

- товарным знаком «ЭКЗИЛОР» по свидетельству № 506834 [1] с приоритетом от 03.12.2012 для однородных товаров 05 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «ЭКЗИЛАК» по свидетельству № 487577 [2] с приоритетом от 30.06.2011 для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, также как и противопоставленные ему, является названием лекарственного средства. Правила формирования торговых наименований лекарственных средств регламентируются Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об обращении лекарственных средств», Правилами рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2016 № 429н), Руководством по выбору торговых наименований лекарственных препаратов (Приложение к Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29.01.2019 № 2), Резолюцией ВОЗ WHA46.19 «Непатентованные наименования действующих веществ»;

- учитывая все вышеперечисленные нормативные акты и методические рекомендации, следует отметить, что форманта «ЭКЗИ-» («ЭКЗ-») является часто включаемой в состав наименований лекарственных средств и является слабой частью сравниваемых обозначений;

- в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы следующие препараты, включающие эту форманту: ЭКЗИЛАК, ЭКЗИТЕР, ЭКЗИТЕРН, ЭКЗИФИН, ЭКЗОДЕРИЛ, ЭКЗОНОРМ, ЭКЗОРЛФИНЛАК, ЭКЗОСТАТ. При этом препарат «ЭКЗИКЛОБ» уже зарегистрирован в качестве

наименования лекарственного средства, что говорит о том, что Министерство здравоохранения не сочло его сходным с другими наименованиями лекарственных средств, в том числе с наименованием препарата «ЭКЗИЛАК», несмотря на то, что Правила рационального выбора наименований лекарственных препаратов для медицинского применения предъявляют более жесткие требования, нежели законодательство о товарных знаках;

- Госреестр товарных знаков содержит 25 товарных знаков, включающих форманту «ЭКЗИ-» («ЭКЗ-»), предназначенных для маркирования товаров 05 класса МКТУ. Некоторые из этих товарных знаков уже прекратили свое существование, тем не менее они длительное время сосуществовали;

- сравнение сильных формант обозначений «КЛОБ», «ЛОР» и «ЛАК» показывает их несходство по фонетическому и визуальному признакам сходства словесных обозначений, что обусловлено разным количеством звуков, количеством и составом согласных и гласных звуков, причем совпадающие согласные занимают разные позиции в обозначениях, отсутствует вхождение одного обозначения в другое, за счет разной длины сравниваемых обозначений (8 и 7 буквы соответственно), разных шрифтов и использования заглавных и прописных в первом случае и только заглавных во втором, они производят разное зрительное впечатление;

- поскольку сравниваемые обозначения являются словами искусственного происхождения, и не имеют смыслового значения, то и вывод об отсутствии сходства следует сделать только на основании сочетания фонетического и графического критериев;

- в данном случае, нельзя не признать наличие однородности некоторых товаров, в отношении которых действуют сравниваемые знаки. Однако, поскольку между сравниваемыми товарными знаками отсутствует сходство, а общее впечатление, которое они производят, различное, наличие или отсутствие однородности товаров в данном случае никак не влияет на вывод об отсутствии

принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному производителю.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из Госреестра лекарственных средств о препаратах, производителем которых является заявитель, 1 л.

- сведения из справочника Видаль, 4 л.

- выдержка из Госреестра лекарственных средств относительно сведений о препаратах, в название которых входит форманта «ЭКЗИ-»/«ЭКЗ-», 4 л.

- выдержки из Госреестра лекарственных средств относительно сведений о регистрации препарата «ЭКЗИКЛОБ», 1 л.

- сведения о зарегистрированных товарных знаках, включающих форманту «ЭКЗИ-»/«ЭКЗ-», 5 л.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (06.07.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЭКЗИКЛОБ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Государственная регистрация товарного знака согласно возражению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных выше.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2].

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Экзилор», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Знак зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические средства, а именно фармацевтические средства для местного лечения грибка ногтей.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ЭКЗИЛАК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита зарегистрированное для товаров 05 класса МКТУ – медикаменты; медикаменты для человека; фармацевтические препараты; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения с указанными знаками показал следующее.

Заявленное обозначение «ЭКЗИКЛОБ» и противопоставленные знаки «Экзилор» и «ЭКЗИЛАК» [1-2] являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено одинаковым количеством слогов, совпадением большей части звуков в начальной части обозначений, одинаковым или близким составом гласных звуков, близким составом согласных звуков, а также одинаковым расположением совпадающих звуков и звукосочетаний в знаках. Отличаются сравниваемые знаки двумя звуками, расположенными в конечных частях обозначений, в то время как совпадающие звуки звукосочетания находятся в начальных частях обозначений, на которые, как правило, акцентируется основное внимание потребителя.

Кроме того, следует отметить, что использование в сравниваемых обозначениях стандартного шрифта и букв одного алфавита (русского) сближает эти обозначения в визуальном плане, что позволяет говорить о визуальном сходстве знаков.

Оценить сопоставляемые обозначения по семантическому признаку сходства не представляется возможным в силу их фантазийного характера, обусловленного отсутствием у сравниваемых знаков смысловых значений.

Довод заявителя о том, что часть «ЭКЗИ-» сравниваемых обозначений является слабой в силу частого использования в товарных знаках, зарегистрированных для товаров 05 класса МКТУ, нельзя признать убедительным,

поскольку из приведенных заявителем 25 товарных знаков лишь 4 товарных знака, один из которых не действует, содержат в своем составе часть «ЭКЗИ-» (остальные знаки содержат части «ЭКЗА-», «ЭКЗО-», «ЭКЗУ-»), что никак не может свидетельствовать о частоте ее использования производителями лекарств.

При этом следует отметить, что в данном случае более слабыми частями сравниваемых обозначений можно считать части «-КЛОБ» и «-ЛАК», поскольку «-КЛОБ» является начальной частью международного непатентованного наименования Клобетазол лекарственного препарата «ЭКЗИКЛОБ», что указывает на его активное действующее вещество, а «-ЛАК» в составе препарата «ЭКЗИЛАК» может указывать на форму лекарственного средства, т. е. лекарственный лак.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечня товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (фармацевтические продукты и препараты; медикаменты; медикаменты для человека; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека), показал, что указанные товары являются однородными товарам противопоставленных знаков «фармацевтические средства, а именно фармацевтические средства для местного лечения грибка ногтей; медикаменты; медикаменты для человека; фармацевтические препараты», поскольку сопоставляемые товары либо совпадают по виду - фармацевтические продукты и препараты; медикаменты; медикаменты для человека, либо относятся к одним родовым группам товаров (фармацевтика, лекарственные средства), имеют одинаковое назначение (для медицинских целей, для лечения человека), один круг потребителей (люди, нуждающиеся в лечении) и одинаковые условия реализации (аптечные сети и интернет-аптеки).

Таким образом, в связи с установленным сходством заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю,

что свидетельствует о возможном смешении их в гражданском обороте в случае маркировки указанных товаров сравнимаемыми знаками.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным

Что касается довода заявителя о регистрации Минздравом наименования ЭКЗИКЛОБ в качестве лекарственного средства, то указанное обстоятельство свидетельствует лишь о том, что препарат прошел государственную экспертизу качества и экспертизу отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата и разрешен к медицинскому применению в Российской Федерации.

В связи с указанным выше следует отметить, что наличие у заявителя регистрационного свидетельства на данный лекарственный препарат не отменяет проведение государственной экспертизы заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства, а именно нормам статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.03.2022.