

ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ НА РЫНКЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И БАДОВ И ВЫРАБОТКА ПУТЕЙ ИХ РЕШЕНИЯ

Доклад подготовил:

Робинов Алексей Александрович

Кандидат юридических наук

Руководитель Рабочей группы по вопросам защиты,
охраны интеллектуальной собственности
Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности

Патентный поверенный РФ

Евразийский патентный поверенный



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Результаты опроса

Опрос проводился среди:

— представителей фармацевтического бизнеса и специалистов в области интеллектуальной собственности

Опрос проводился по поводу:

— практики регистрации Роспатентом словесных товарных знаков в отношении фармацевтической продукции 05 класса МКТУ

Большинство опрошенных отметило, что:

- участились случаи вынесения отказов в регистрации товарных знаков на основании п.6 ст. 1483 ГК РФ;
- отсутствует единообразный подход к оценке сходства обозначений до степени смешения и экспертиза не учитывает ранее принятые решения в аналогичных ситуациях;
- направление уведомлений превратилось в формальную процедуру, поскольку Роспатент не учитывает доводы заявителя, представленные в ответе на уведомление.



Отсутствие единого мнения

относительно того, следует ли применять более строгий подход к оценке сходства до степени смешения обозначений в отношении фармацевтической продукции

Мнение Роспатента:

Решение Роспатента 22.06.2021 г. в отношении заявки на регистрацию товарного знака № 2019761149 «УРСОДЕТОКС»: «Коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, **должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека**».

Мнение суда:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-303459/2018 от 17.02.2020 г. : «Суд апелляционной инстанции отмечает, что при реализации данных препаратов в аптечной сети **отсутствует угроза их смешения, поскольку реализация товара происходит с участием продавца-консультанта (провизора), в связи с чем исключается введение потребителя в заблуждение относительно приобретаемого товара**»

Отсутствие единого подхода

относительно допустимости и целесообразности применения Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утв. приказом Минздрава России от 10.10.2005 г., согласно которым «... Различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании»

Пример №1

Решение Роспатента от 20.05.2021 г. в отношении товарного знака № 724346 «ТРЕКРЕЗОЛИД»: «В части довода лица, подавшего возражение, о необоснованной ссылке правообладателя на Методические рекомендации по рациональному выбору названий лекарственных средств, по общему правилу которых отличия между сравниваемыми торговыми названиями лекарственных средств должны составлять три и более букв (знаков), то он принят к сведению. **Упомянутые рекомендации действительно не являются нормативным документом применительно к данному спору...**»

Пример №2

Решение Роспатента от 22.06.2021 г. в отношении заявки на регистрацию товарного знака № 2019761149 «УРСОДЕТОКС»: «**Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации** «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005 ...»



Применение правила

«3 и более букв (знаков) в любом сочетании», закрепленного в Методических рекомендациях Минздрава России от 10.10.2005 г. приводит к нарушению целого ряда подходов, сформированных самим Роспатентом в ходе многолетней практики

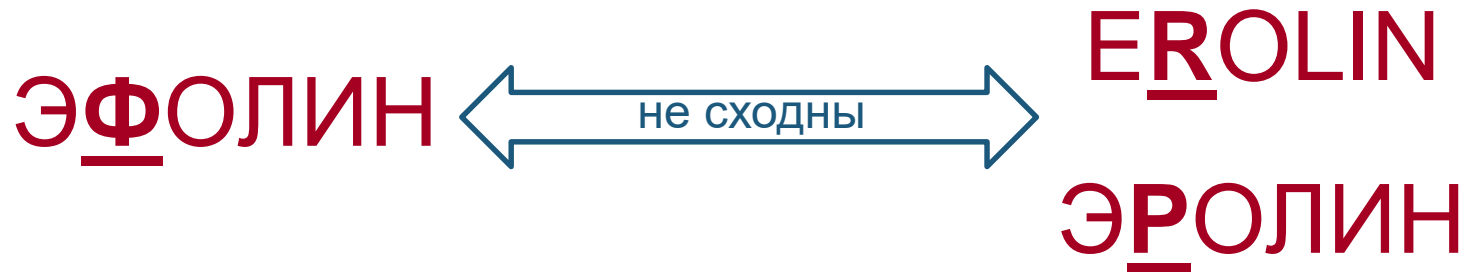
Позиция Роспатента, основанная на правиле «3 и более букв (знаков) в любом сочетании», не учитывает ранее сформированную практику оценки сходства коротких обозначений

VIO ← не сходны → VION

Решение Роспатента по товарному знаку № 305410 VIO и м.р. № 868044 VION: «С точки зрения фонетики оба обозначения действительно имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков/букв, **однако сравниваемые обозначения имеют малое количество букв**, при котором добавление одной буквы в конце слова является существенным при визуальном восприятии слова. Следует отметить, что последняя буква/звук "N" противопоставленного товарного знака относится к числу звонких, сонорных и четко произносится на конце слова «**VION**»

Позиция Роспатента,

основанная на правиле «3 и более букв (знаков) в любом сочетании», не учитывает ситуации, когда даже отличие в одну букву в начале обозначений может свидетельствовать об отсутствии сходства до степени смешения



Решением суда по делу № А40-38062/04-83-413 было признано, что товарный знак "ЭФОЛИН " по свидетельству № 244879 не является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком "EROLIN" по международной регистрации № 507892 и "ЭРОЛИН" по свидетельству №191676



Экспертиза не учитывает,
что совпадающие в обозначениях буквы английского языка
могут по-разному звучать в разных обозначениях и
приводить к отсутствию сходства обозначений до степени
смешения

Microvit ← признаны сходными → **MicelVit**
[МиКровит] [МиЦельвит]

Решением от 01.02.2021 г. Роспатентом было отказано в регистрации товарного знака по заявке № 2020743069, поскольку экспертиза посчитала обозначение «MicelVit» сходным до степени смешения с обозначением «Microvit» по м.р. № 1247197, № 1212859, № 842175.

Однако буква «с» в обозначении «Micro» читается как «к», а в обозначении «Micel» - как «ц».

Экспертиза не учитывает

наличие формант, слабых элементов при оценке сходства обозначений

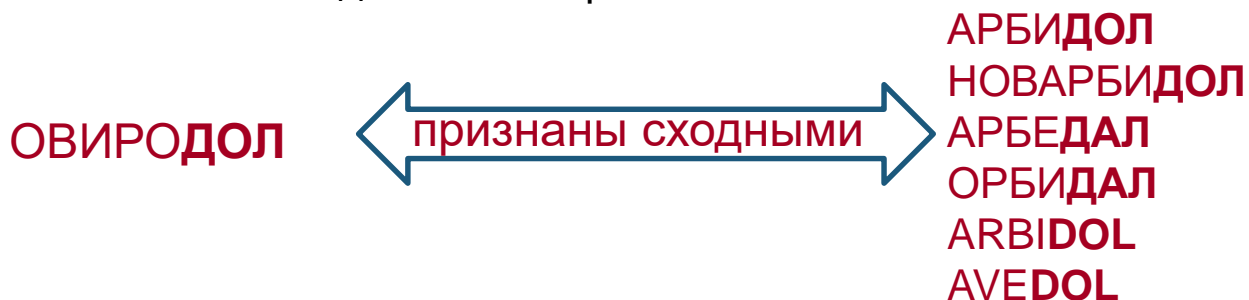
MicelVit ← признаны сходными → Microvit

Решением от 01.02.2021 г. **Роспатентом было отказано** в регистрации товарного знака по заявке №2020743069, поскольку экспертиза посчитала обозначение «MicelVit» сходным до степени смешения с обозначением «Microvit» по м.р. № 1247197, № 1212859, № 842175, при этом экспертиза не приняла во внимание наличие форманта «vit», часто используемого различными производителями фармацевтической продукции в наименовании своих товаров

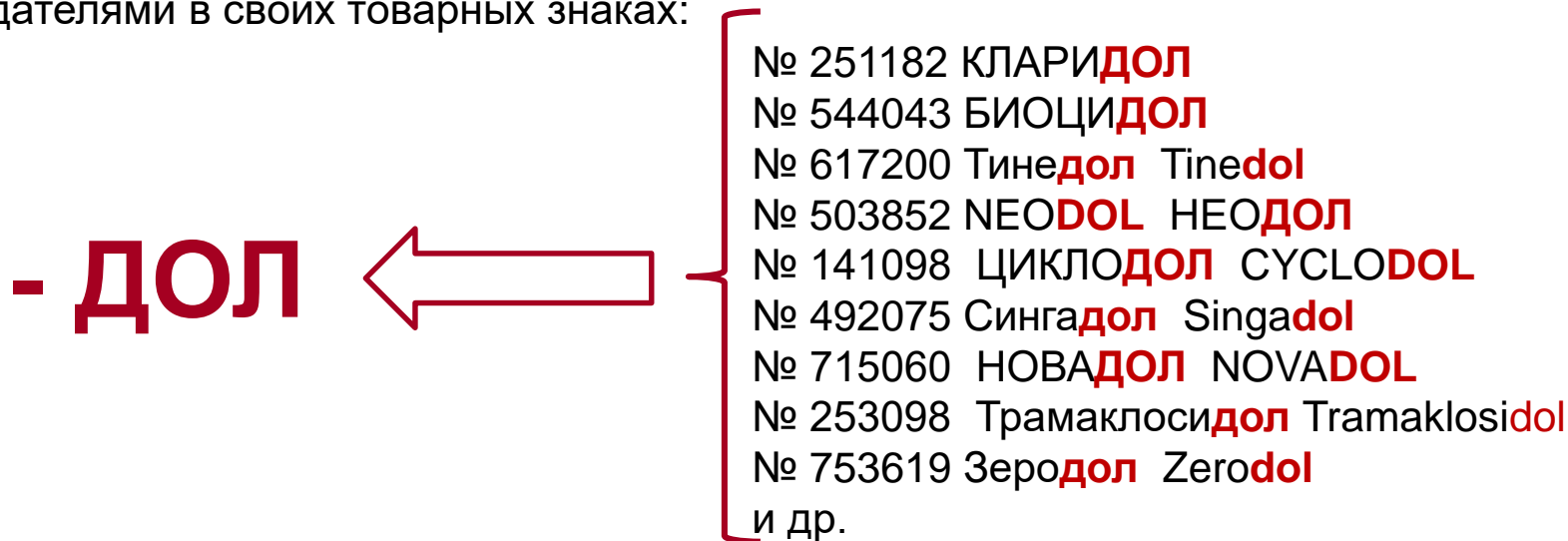
Экспертиза не учитывает

наличие формант, слабых элементов при оценке сходства обозначений

Решение от 01.02.2021 г. об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2020727295 «ОВИРОДОЛ» основано на сходстве с товарными знаками



Роспатент не учел наличие слабого элемента «-ДОЛ», используемого многими правообладателями в своих товарных знаках:



Роспатент не учитывает сложившуюся практику экспертизы товарных знаков, основанную на его же решениях

Позиция Роспатента: Вместо учета ранее принятых Роспатентом решений Роспатент указывает, что «делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно»

П. 7.3.5 Руководства Роспатента: «при оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях»

Позиция суда: Решение СИП по делу № СИП-645/2019: «... органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения властного участника правоотношений является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у невластных субъектов доверия к закону и действиям государства»

Президиум СИП: «действительно, делопроизводство по каждой заявке ведется в рамках самостоятельного административного производства, однако правовые подходы к анализу подобных обозначений должны быть единообразными»

Пример:	Заявленное обозначение	Противопоставленные обозначения
	- Заявка на товарный знак №2020727295 ОВИРОДОЛ	- м.р. №881267 AVEDOL - Товарный знак №560943 Арбидол

Последствия отсутствия единого подхода к оценке сходства до степени смешения обозначений и отказа от учета сложившейся практики экспертизы

1. Невозможность прогнозирования шансов на успешную регистрацию товарных знаков для фармацевтической продукции.
2. Сдерживание развития рынка фармацевтической продукции, препятствующее своевременному поступлению на фармацевтический рынок необходимых для лечения препаратов, что особенно опасно в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. Неравенство участников рынка фармацевтической продукции.



Предложения

по выработке единого подхода к экспертизе

1. Методические Рекомендации Минздрава России от 10.10.2005 г. не подлежат применению при оценке сходства товарных знаков до степени смешения, поскольку указанный документ не регулирует вопросы экспертизы товарных знаков. Правила рассмотрения заявки на товарный знак, Руководство экспертизы Роспатента должны являться основными документами, определяющими оценку сходства товарных знаков.
2. Товарные знаки могут быть признаны не сходными до степени смешения и в тех случаях, когда они отличаются и в одну-две буквы, если отличающиеся буквы, звуки находятся в начале слова, либо в слогах, на которое падает ударение, при этом звуки в противопоставленных товарных знаках имеют совершенно отличное звучание и не редуцируются (не смешиваются), например: «ЭРОЛИН» - «ЭФОЛИН».
3. Отличия в один/два звука может быть достаточно в отношении кратких слов, состоящих из трех, четырех букв, так как звучание даже одной буквы составляет 25% и более процентов от звучания всего слова в целом. Например, «VIO» - «VION

4. Наличие сходных формант (слабых элементов) не является безусловным основанием для признания обозначений сходными до степени смешения.

5. Согласно статье 6 quinquies (C) Парижской конвенции по охране промышленной собственности: «Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака», а именно:

- продолжительность использования обозначения;
- учитывать факт регистрации товарного знака в качестве наименования лекарственного средства Росздравнадзором как дополнительное обстоятельство несходства товарных знаков до степени смешения, в ситуации, когда сходство товарных знаков до степени смешения носит «дискуссионный» (не очевидный) характер;
- учитывать, что выявленный экспертизой товарный знак фактически используется его правообладателем в отношении совершенно иной группы товаров, препаратов иного применения, нежели заявленное на регистрацию обозначение.

6. С учетом конституционного принципа «правовой определенности», а также положения п.7.3.5 Руководства Роспатента о возможности учета ранее вынесенных решений Роспатента, учитывать ранее принятие Роспатентом решения в аналогичных ситуациях.

Спасибо за внимание!

Робинов Алексей Александрович

Руководитель Рабочей группы

по вопросам защиты, охраны интеллектуальной и промышленной собственности
Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ

a.robinov@vashpatent.ru
www.vashpatent.ru



Ваш Патент

АГЕНТСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ