

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.04.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673569 от компании ИТАЛФАРМАКО С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **МИОФЕРТ / MIOFERT** » по заявке №2017755669 с приоритетом от 27.12.2017 зарегистрирован 02.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №673569 на имя компании Аргументум Холдинг АГ, Швейцария, Штайнхаузен, Зумпфштрассе 15 6300 Цуг (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №673569 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- компания ИТАЛФАРМАКО С.п.А. является правообладателем следующих товарных знаков, зарегистрированных для товаров 05 класса МКТУ, а именно:

- «**ИНОФЕРТ**» по свидетельству №632397 с приоритетом от 14.10.2016,
- «**ИНОФЕРТ**» по свидетельству №635005 с приоритетом от 14.10.2016,
- «**INOFERT**» по международной регистрации №1024587 с приоритетом от 26.10.2009;
- принадлежащие лицу, подавшему возражение, товарные знаки «**ИНОФЕРТ**», «**ИНОФЕРТ**», «**INOFERT**» сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «**МИОФЕРТ / MIOFERT**», а товары 05 класса МКТУ, приведенные в их перечнях, являются однородными;
 - согласно информации сети Интернет правообладатель вводит в гражданский оборот биологически активную добавку к пище под обозначением «**МИОФЕРТ / MIOFERT**», изготовленную для правообладателя итальянской компании Sochim International S.p.A., правообладателем поданы заявки на получение международных знаков, в том числе «**MIOFERT**» №1416081, при этом страной происхождения знака является Российская Федерация, что свидетельствует о попытке правообладателя создания видимости иностранного происхождения соответствующей продукции;
 - в свою очередь компания ИТАЛФАРМАКО С.п.А. производитель фармацевтической продукции в сферах кардиологии, иммунологии и гинекологии, основанная в 1938 и расположенная в Милане является лицом, длительное время (с 2013 года) осуществляющее ведение хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в отношении препарата 05 класса МКТУ «**ИНОФЕРТ**»;
 - исходя из сведений сайта <https://miofert.ru> препараты «**МИОФЕРТ / MIOFERT**» и «**ИНОФЕРТ / INOFERT**» являются полностью взаимозаменяемыми (имеют единое назначение, состав), имеют одинаковый ценовой диапазон, при этом с учетом известности препарата лица, подавшего возражение, правообладатель оспариваемого товарного знака может получить дополнительную и незаконную возможность увеличения количества потребителей за счет ввода в заблуждение относительно производителя;
 - товарные знаки «**МИОФЕРТ / MIOFERT**» и «**ИНОФЕРТ / INOFERT**» лица, подавшего возражение, и правообладателя являются сходными до степени смешения, а товары, для маркировки которых они предназначены, однородны;

- согласно результатам заключения ФГБУН ФНИСЦ РАН «Лаборатория социологической экспертизы» №100-2019 от 10.04.2019 большая часть опрошенных респондентов отметили наличие сходства между сравниваемыми обозначениями и риск введения в заблуждение относительно производителей препаратов, маркированными ими как на дату опроса, так и на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- при введении поисковых запросов в Интернете по слову «МИОФЕРТ» выпадает информация «возможно вы имели ввиду ИНОФЕРТ», а результаты поиска в верхней строчке появляется информация о препарате «ИНОФЕРТ»;

- вышеуказанное свидетельствует о том, что наличие высокого сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров, существует высокая степень опасности введения потребителя в заблуждение.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673569 недействительным частично в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы:

- сведения о принадлежащих лицу, подавшему возражение, товарных знаках (47 регистраций) [1];

- регистрационное свидетельство ЕВРОЗЭС на биологически активную добавку к пище «ИНОФЕРТ» от 21.03.2019 [2];

- справка от компании ИТАЛФАРМАКО С.п.А. о поставках на территорию Российской Федерации биологически активной добавки к пище «ИНОФЕРТ» [3];

- платежные поручения, связанные с оплатой услуг по получению регистрационных документов на биологически активную добавку к пище «ИНОФЕРТ» и изготовления рекламной и полиграфической продукции [4];

- грузовые таможенные декларации [5];

- письма контрагентов о закупке препарата «ИНОФЕРТ» и вводе его в гражданский оборот [6];

- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «ИТФ» [7];

- заключение №100-2019 от 10.04.2019 по результатам социологического опроса, проведенного с 26.03.2019 по 09.04.2019 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей продуктов и пищевых добавок (05 класс МКТУ), подготовленное Лабораторией социологической экспертизы [8].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №673569, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «МИОФЕРТ / MIOFERT» не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «ИНОФЕРТ / INOFERT»;

- так, сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия за счет различных композиционных элементов, видов шрифта, графического написания наличием разных начальных частей;

- сравниваемые обозначения отличаются друг от друга фонетически в силу разных начальных частей «МИО» / «MIO» и «ИНО» / «INO», совпадающие же части «ФЕРТ» / «FERT» находятся в конце слов и воспринимаются как типовой суффикс, используемый в обозначениях лекарств;

- с точки зрения семантики сходная часть «ФЕРТ» / «FERT» представляет собой указание на назначение товара (образованы от латинского «fertilis» (плодовитый), используется в названиях многих препаратов для улучшения фертильности («АКТИФЕРТ» по свидетельству №523653, «БЕСТФЕРТИЛ» по свидетельству №685307, «МЕРИОФЕРТ» по международной регистрации №1325445), а, значит, является слабой, что обуславливает вывод о том, что сравнение необходимо проводить именно в отношении первых частей «МИО» / «MIO» и «ИНО» / «INO», которые фантазийны по отношению к заявленным товарам, но могут вызывать у потребителя разные смысловые ассоциации («МИО» / «MIO» женское имя и итальянское слово со значением «мой; «ИНО» / «INO» - сокращение от слов «иностраный», «иной»);

- на рынке лекарственных средств и БАДов является распространенным использование производителями обозначений, содержащих сходные элементы,

производные от наименования действующего вещества или фармакологического действия препарата, например, на рынке сосуществуют такие препараты для улучшения репродуктивных функций у женщин и мужчин как «АКТИФЕРТ» (товарный знак по свидетельству №523653), «MERIOFERT» (знак по международной регистрации №1325445), «БЕСТФЕРТИЛ» (товарный знак по свидетельству №685307), «ВИРФЕРТИЛ» (товарный знак по свидетельству №698598), «ПРОФЕРТИЛ» / «PROFERTIL» (знаки по международной регистрации №1167489 и №884097);

- товарный знак правообладателя используется уже два года как средство индивидуализации препарата для улучшения репродуктивных функций и за это время претензий ни от потребителей, ни от владельцев товарных знаков с частицей «ФЕРТ» на конце не поступали, следовательно, введение потребителей в заблуждение отсутствует;

- заключение по результатам социологического опроса, представленное лицом, подавшим возражение, в качестве того, что сопоставляемые товарные знаки сходны до степени смешения, вызывает сомнения и не может быть принято в качестве доказательства в силу того, что в ходе исследования использовался инструментарий, который не позволяет достичь поставленных исследовательских целей, а, значит, не отражает реальное восприятие потребителями вопросов анкеты;

- все вышеизложенное свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения компании ИТАЛФАРМАКО С.п.А. и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №673569.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие документы (копии):

- Рецензия на Заключение №100-2019 от 10.04.2019, подготовленная АНО «Левада-Центр» [9];

- Сведения об использовании товарных знаков АКТИФЕРТ», «MERIOFERT», «БЕСТФЕРТИЛ», «ВИРФЕРТИЛ», «ПРОФЕРТИЛ» [10].

Следует указать, что лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 01.08.2019, представило ряд дополнительных документов:

- Письмо старшего менеджера АО НПК «Катрен» от 18.04.2019 (оригинал) [11];

- Письмо заместителя генерального директора ЗАО «Айтемс Склады» от 17.04.2019 (оригинал) [12];

- Письмо Генерального директора ООО «АЙКБЮВИА Солюшнс» от 05.06.2019 (оригинал) [13];

- Отчет ООО «АЙКБЮВИА Солюшнс» о продажах препаратов «ИНОФЕРТ» и «МИОФЕРТ» за январь 2013 г. по апрель 2019 г. [14].

В связи с поступившими документами [11] - [14] следует руководствоваться положениями пункта 2.5 Правил ППС, в соответствии с которым при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Поступившие материалы [11] - [13] представляют собой оригиналы ранее представленных писем [6]. Вместе с тем документ [14] является новым источником информации, ссылка на него отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче, он не относится к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем ему не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения, о чем представителю лица, подавшего возражение, сообщалось на заседании коллегии. Указанные документы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу №СИП-120/2016.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (27.12.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак « **МИОФЕРТ / MIOFERT** » по свидетельству №673569 с приоритетом от 27.12.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ. Согласно доводам возражения оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673569 в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые белковые, добавки пищевые для животных, добавки пищевые дрожжевые».

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.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарные знаки « **ИНОФЕРТ** » по свидетельству №632397, « **ИНОФЕРТ** » по свидетельству №635005, « **INOFERT** » по международной регистрации №1024587, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать компанию ИТАЛФАРМАКО С.п.А., лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673569.

В качестве основания для признания недействительности предоставления правовой охраны товарному знаку «МИОФЕРТ / MIOFERT» по свидетельству №673569 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие этого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляются принадлежащие компании ИТАЛФАРМАКО С.п.А. вышеуказанные товарные знаки со словесными элементами «ИНОФЕРТ» / «INOFERT».

Противопоставленный товарный знак « **ИНОФЕРТ** » по свидетельству №632397 с приоритетом от 14.10.2016 является словесным, выполнен жирным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**ИНОФЕРТ**» по свидетельству №635005 с приоритетом от 14.10.2016 является словесным, выполнен жирным шрифтом буквами русского алфавита в зеленом и темно-зеленом цвете.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №632397, №635005 зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические продукты; диетические продукты для медицинских целей, в том числе медикаменты, лекарственные препараты, используемые в качестве дополнительного источника инозитола и фолиевой кислоты в целях контроля стимуляции овуляции у пациенток с повышенным содержанием инсулина в крови и/или с синдромом поликистозных яичников и/или у пациенток, которым были предложены методы искусственного оплодотворения».

Противопоставленный знак «**INOFERT**» по международной регистрации №1024587 с приоритетом от 26.10.2009 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1024587 предоставлена для товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical products; veterinary and sanitary products; dietetic products for medical use and more precisely medicinal products useful in the inositol and folic acid supplement in order to control the ovulation induction in patients with hyperinsulinemia conditions, polycystic ovary syndrome and in patients submitted to medical assisted procreation methods; foods for babies; medical plasters; materials for dressing; materials for stopping teeth; dental wax; disinfectants; preparation for destroying vermin; fungicides; herbicides» / «фармацевтические препараты; ветеринарные и гигиенические препараты; диетические продукты для медицинских целей, в том числе медикаменты, лекарственные препараты, используемые в качестве дополнительного источника инозитола и фолиевой кислоты в целях контроля стимуляции овуляции у пациенток с повышенным содержанием инсулина в крови и/или с синдромом поликистозных яичников и/или у пациенток, которым были предложены методы искусственного оплодотворения; детское питание; медицинские пластыри; материалы для перевязок; материалы для

восстановления зубов; зубной воск; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды; гербициды».

Обращение к перечням оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (обозначений) показало следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении различных пищевых добавок, отнесение которых к 05 классу МКТУ свидетельствует об их медицинском назначении, т.е. эти товары представляют собой биологически активную добавку (БАД).

В свою очередь противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для фармацевтических, ветеринарных и лекарственных препаратов, в частности используемых в качестве дополнительного источника инозитола и фолиевой кислоты в целях контроля стимуляции овуляции у пациенток с повышенным содержанием инсулина в крови и/или с синдромом поликистозных яичников и/или у пациенток, которым были предложены методы искусственного оплодотворения.

В Информационном письме Роспатента №10/37-646/23 от 05.11.2008 «О классификации биологически-активных добавок к пище в соответствии с МКТУ и об установлении их однородности с другими товарами и услугами для целей регистрации товарных знаков» указано, что БАД и лекарственные препараты могут иметь одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье и способы получения, могут совпадать формы, в которых производятся БАД к пище и лекарственные средства, одинаковыми являются условия сбыта (через аптечную сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

При этом выводы, содержащиеся в Информационном письме №10/37-646/23, сделаны на основе анализа нормативных документов, регулирующих производство и оборот БАД и лекарственных средств.

Системный анализ документов, регулирующих производство и оборот БАД и лекарственных средств, показывает, что, хотя БАД и фармацевтические препараты

представляют собой самостоятельные виды продукции, они являются однородными товарами в соответствии с установленными критериями однородности товаров.

Правовая позиция о том, что БАД и лекарственные средства являются однородными товарами, содержится, в частности в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 по делу №СИП-434/2013 и от 09.10.2015 по делу №СИП-116/2015.

Также биологически активные добавки согласно пункту 2.1 СанПиН 2.3.2.1290-03 «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)» могут использоваться в медицинских целях. Не являясь лекарственными средствами, БАД могут применяться в медицинских целях, так как влияют на обмен веществ, функциональное состояние органов и систем организма человека, используются для снижения риска заболеваний и так далее.

Правообладателем наличие однородности сопоставляемых товаров оспариваемого и противопоставленных товарных знаков не оспаривается. При этом следует констатировать, что материалы рассматриваемого дела свидетельствуют о том, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки фактически представляют собой средства индивидуализации одного и того же товара с одинаковыми свойствами и назначением – БАДа для восстановления репродуктивной способности организма.

В свою очередь анализ сопоставляемых товарных знаков « **МИОФЕРТ / MIOFERT** » и « **ИНОФЕРТ** », « **ИНОФЕРТ** », « **INOFERT** » показал, что единственными индивидуализирующими элементами в них являются слова «МИОФЕРТ» / «ИНОФЕРТ» и соответственно их транслитерация буквами латинского алфавита «MIOFERT» / «INOFERT». Сопоставляемые словесные элементы характеризует наличие 7 букв/звуков – [м]/[m], [и]/[i], [о]/[o], [ф]/[f], [е]/[e], [р]/[r], [т]/[t] и [и]/[i], [н] / [n], [ф]/[f], [е]/[e], [р]/[r], [т]/[t], 3 слога – [ми], [о], [ферт] / [mi], [o], [fert] и [ин], [о], [ферт] / [in], [o], [fert]. При этом 6 из семи букв/звуков у сравниваемых обозначений совпадают, а 5 из семи букв/звуков имеют одинаковую

последовательность расположения, ударение в сравниваемых словах падает на один и тот же конечный слог [ферт].

Таким образом, близости состава букв/звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, одинаковое ударение обуславливает вывод о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения « **МИОФЕРТ / MIOFERT** » и « **ИНОФЕРТ** », « **INOFERT** » производят сходное зрительное впечатление за счет использования букв одного и того же алфавита – русского и латинского, при этом все графемы имеют одинаковое начертание и цветовое исполнение.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то его не представляется возможным провести по причине отсутствия таких лексических единиц как «МИОФЕРТ» / «MIOFERT» и «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» как в русском, так и в каком-либо распространенном иностранном языке. Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что часть сравниваемых слов «ФЕРТ» / «FERT» образована от латинского слова «fertilis» (плодовитый) и является типовым суффиксом, используемым в обозначении лекарств. В этой связи следует отметить, что каких-либо справочных медицинских источников о традиционности указанной форманты правообладателем не представлено. Вместе с тем, если принять к сведению довод правообладателя о происхождении этой форманты, то можно констатировать одинаковый смысл, заложенный в название сравниваемых товарных знаков, что сближает их в семантическом отношении.

Наличие сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков подтверждается заключением ФГБУН ФНИСЦ РАН «Лаборатория социологической экспертизы» №100-2019 от 10.04.2019 [8].

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Основанием для подачи возражения явилось несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

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

Как следует из материалов возражения компания ИТАЛФАРМАКО С.п.А. является акционерным обществом, созданным в соответствии с законодательством Итальянской Республики [3], обладает исключительным правом на ряд товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ [1], в том числе противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №632397, №635005 и международной регистрации №1024587.

Так, из материалов приложения [7] усматривается, что на территории Российской Федерации в 2009 году компаниями ИТАЛФАРМАКО С.п.А. и Акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ЭННФИЛ НИДЕРЛАНДС Б.В.» было создано ООО «ИТФ», через которое с 2013 года осуществлялся ввоз на территорию Российской Федерации БАД «ИНОФЕРТ» / «INOFERT». Подтверждением ввоза указанного препарата являются грузовые таможенные декларации [5].

Как следует из писем [6], [11] – [13] после ввоза препарата «ИНОФЕРТ» на территорию Российской Федерации его реализация осуществлялась через ряд российских юридических лиц: ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», АО НПК «Катрен», ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ».

БАД «ИНОФЕРТ» соответствует техническим регламентам Таможенного союза, что подтверждается свидетельством ЕВРАЗЭС о государственной регистрации №RU.77.99.11.003.Е.0009999.03.19 от 21.03.2019 [2], выданного взамен свидетельства №RU.77.99.11.003.Е.007523.09.13 от 17.09.2013. БАД «ИНОФЕРТ» является дополнительным источником фолиевой кислоты и инозита, рекомендуется для приема взрослым по 1 пакетику в день во время еды.

В свою очередь препарат «МИОФЕРТ» / «MIOFERT», согласно сведениям с сайта <https://miofert.ru>, представляет собой БАД, также как «ИНОФЕРТ» является источником фолиевой кислоты и инозита, принимается взрослыми по 1 пакету внутрь. Производство препарата осуществляется по заказу правообладателя итальянкой компанией Sochim International S.p.A. На сайте представлено свидетельство ЕВРАЗЭС о государственной регистрации препарата №RU.77.99.88.003.E.000411.01.18 от 30.01.2018, выданного взамен свидетельства №RU.77.99.88.003.E.004045.09.17 от 15.09.2017.

Таким образом, сопоставляемые сходные до степени смешения, как это установлено выше, обозначения «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» и «МИОФЕРТ» / «MIOFERT» предназначены для маркировки одного и того же вида товара – БАДа, с одинаковым составом и назначением, т.е. являются полностью взаимозаменяемыми, при этом имеют одинаковый ценовой диапазон (порядка 800 рублей). Вместе с тем препарат лица, подавшего возражение, появился на рынке значительно раньше препарата правообладателя, т.е. уже имел определенную репутацию и узнаваемость у потребителя.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что правообладатель оспариваемого товарного знака создает «видимость» зарубежной истории выпускаемого им препарата, в то время как источником происхождения товарного знака «MIOFERT» является Российская Федерация (согласно международной регистрации №1416081), однако, по мнению коллегии, источник происхождения права на товарный знак «MIOFERT» не имеет значения для настоящего спора. Вместе с тем, препарат «МИОФЕРТ» / «MIOFERT», так же как препарат «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» производится в Италии, что способствует дополнительному отнесению этих товаров к одному источнику происхождения или не соответствующему действительности представлению о хозяйственных и организационных связях их изготовителей.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражения, аргументируя свои доводы об ассоциировании обозначения «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» и «МИОФЕРТ» / «MIOFERT», руководствуется выводами, приведенными в заключении Лаборатории социальной экспертизы ФГБУН Институт социологии РАН №100-2019

от 10.04.2019 по результатам социологического опроса, проведенного с 26.03.2019 по 09.04.2019 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей продуктов и пищевых добавок (05 класс МКТУ) [8] (далее – заключение).

Так, согласно экспертным выводам, большинство опрошенных респондентов (более 50%) считают, что препараты под обозначениями «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» и «МИОФЕРТ» / «MIOFERT» по свидетельствам №673569, №635005, №673569 ассоциируются друг с другом.

При этом большинство респондентов ошибочно полагают, что обозначение эти обозначения принадлежат одной и той же компании, или связанным друг с другом лицам. Большинство опрошенных респондентов (более 50%) допустило реальную вероятность путаницы товаров под тестируемыми товарными знаками как в настоящее время, так и на дату (27.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в заключении [8] сделан вывод о опасности введения потребителей в заблуждение относительно одновременного присутствия на рынке препаратов «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» и «МИОФЕРТ» / «MIOFERT».

Коллегия приняла к сведению представленную правообладателем рецензию на заключение №100-2019 от 10.04.2019, подготовленную АНО «Левада-Центр» [9], исходя из результатов которой, в ходе исследования Лаборатории социологической экспертизы использовался инструментарий, который не позволяет достичь поставленных исследовательских целей, а, значит, не отражает реальное восприятие потребителями вопросов анкеты.

Как справедливо отметило лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, правильность методологических подходов при опросе общественного мнения и корректность сформулированных вопросов может оценена только специалистами в области социологических исследований. При этом правообладатель не представил свое заключение, результаты которого опровергали бы данные и выводы опроса общественного мнения, подготовленного по заказу лица, подавшего возражение Лабораторией социологической экспертизы. Также в

распоряжении правообладателя не имеется каких-либо данных, которые бы дискредитировали Лабораторию социологической экспертизы как организацию, специализирующуюся на подобных социологических исследованиях. Вместе с тем в материалах заключения Лабораторию социологической экспертизы содержится необходимая информация как о профессиональных навыках специалиста организации, подготовившего исследование, применяемой методологии и использовании заключений этой организации в различных судебных делах. Следовательно, у коллегии не имеется оснований сомневаться в результатах заключения [8].

Необходимо отметить, что в рецензии [14] подвергается сомнению правомерность использования онлайн-опросов, а также правильность участия в опросе наравне с женщинами, являющимися целевыми потребителями препаратов «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» и «МИОФЕРТ» / «MIOFERT», также и мужчин.

В этой связи коллегия обращает внимание на приложенную к заключению [8] справку от 31.03.2015, подписанную третьим лицом – руководителем Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). ВЦИОМ наравне с Лабораторией социологической экспертизы является организацией, специализирующейся на проведении социологических исследований. В справке указывается на возможность использования Интернет-опросов для целей социологической экспертизы средств индивидуализации.

Что касается необходимости участия в опросе общественного мнения по настоящему вопросу только лиц женского пола, то следует констатировать, что оно необоснованно. Согласно вышеупомянутым свидетельствам о государственной регистрации БАДов «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» и «МИОФЕРТ» / «MIOFERT», потребителями этих препаратов являются взрослые люди независимо от пола. Кроме того, обращение к Интернет-источнику, на котором упоминается область применения препарата «МИОФЕРТ» / «MIOFERT» (см. <https://miofert.ru/about>), показало, что он показан для использования не только женщинам, нуждающимся в восстановлении репродуктивной функции, но и как дополнительный источник инозита и фолиевой кислоты для пациентов обоих полов.

В этой связи коллегия полагает ошибочными вышеуказанные выводы рецензии АНО «Левада-Центр» [9] и ставит ее под сомнение ее объективность.

В отношении довода правообладателя о том, что на рынке лекарственных средств и БАДов распространено использование обозначений, содержащих сходные элементы, являющиеся производными от наименования действующего вещества или фармакологического действия препарата, коллегия считает необходимым отметить следующее.

Действительно, согласно документам [10] на рынке препаратов медицинского назначения сосуществует ряд препаратов для улучшения репродуктивных функций, такие как «АКТИФЕРТ» (товарный знак по свидетельству №523653), «MERIOFERT» (знак по международной регистрации №1325445), «БЕСТФЕРТИЛ» (товарный знак по свидетельству №685307), «ВИРФЕРТИЛ» (товарный знак по свидетельству №698598), «ПРОФЕРТИЛ» / «PROFERTIL» (знаки по международной регистрации №1167489 и №884097). Следует отметить, что из всех упомянутых препаратов БАДами являются только «БЕСТФЕРТИЛ», «ВИРФЕРИЛ» и «ПРОФЕРТИЛ» / «PROFERTIL», показанные к применению для улучшения репродуктивной функции у мужчин, при этом эти препараты содержат в своем составе форманту «ФЕРТИЛ», а не «ФЕРТ», а, кроме того, отличаются и начальными частями, поэтому не ассоциируются с препаратами лица, подавшего возражения. Что касается препаратов «АКТИФЕРТ» (гель-смазка), «MERIOFERT», (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций) то они не являются БАДами, отличаются буквенным составом от оспариваемого обозначения «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» (белее, чем на три буквы, допустимые ранее упомянутыми Методическими рекомендациями по рациональному выбору лекарственных средств). В любом случае, присутствие в гражданском обороте указанных препаратов не умоляет ассоциирование обозначений «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» и «МИОФЕРТ» / «MIOFERT» друг с другом.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что при восприятии оспариваемого товарного знака «МИОФЕРТ» / «MIOFERT» по свидетельству №673569 в отношении товаров 05 класса МКТУ у потребителя в силу

предшествующего опыта может сложиться представление о том, что их производителем является итальянская компания ИТАЛФАРМАКО С.п.А. – производитель препарата «ИНОФЕРТ» / «INOFERT» с аналогичными препарату «МИОФЕРТ» / «MIOFERT» свойствами и назначением. Указанное представление является ошибочным и не соответствует действительности. Следовательно, товарный знак по свидетельству №673569 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, а, значит, не соответствует положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, учитывая несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №673569 положениям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия пришла к выводу обоснованности доводов возражения, а, значит, имеются основания для его удовлетворения в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Следует указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения 05.08.2019 поступило особое мнение представителя лица, подавшего возражение. В указанной корреспонденции отмечается, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в отзыве доводы и пришла к необоснованным выводам.

Так, представитель правообладателя полагает, что сопоставляемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения с учетом отличий сильных элементов «МИО» и «ИНО», входящих в их состав, и слабости элемента «ФЕРТ». По мнению представителя правообладателя, коллегия не приняла во внимание, что сопоставляемые товарные знаки применяются для особой категории – медицинских препаратов, потребитель при выборе этих товаров особенно внимателен. Кроме того, в особом мнении отмечается, что коллегия не исследовала должным образом результаты опроса общественного мнения и рецензию на него. Оспариваемый товарный знак не нарушает исключительных прав лица, подавшего возражение, не имитирует принадлежащие ему товарные знаки.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при

рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные в отзыве правообладателя, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673569 недействительным частично в отношении товаров 05 класса МКТУ.