

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.01.2023, поданное компанией Эбботт Продактс Оперейшнс АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714887, при этом установлено следующее.

ЛОРЕНИФ

Словесное обозначение «**ЛОРЕНИФ**» по заявке №2021714887 с датой поступления от 17.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.03.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021714887. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком « **ЛОРЕН** » (по свидетельству №318979 с приоритетом от 11.08.2005) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**FLORINEF**» (по свидетельству №131961 с приоритетом от 24.05.1994) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021714887, поскольку они различаются по фонетическому и визуальным признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЛОРЕНИФ], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [ЛОРЕН], [ФЛОРИНЕФ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии»;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и

профилактики и лечения акромегалии» от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (оригинал письма-согласия был представлен в Палату по патентным спорам с возражением от 22.04.2022 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации обозначения «**LORENIF**» по заявке №2020765447);

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии» от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] (приложение №1).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.03.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии».

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2];
2. Нотариально заверенная копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];
3. Инструкция по использованию препарата «FLORINEF» с сайта webapteka.ru;
4. Распечатка результатов поиска на использование имени «ЛОРЕН» из поискового ресурса «Google».

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

С учетом даты (17.03.2021) поступления заявки №2021714887 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в 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).

Заявленное обозначение «**ЛОРЕНИФ**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленный товарный знак «**ЛОРЕН**» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, и из словесного элемента «ЛОРЕН», выполненного стандартным заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**FLORINEF**» [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегией принято во внимание, что заявитель в возражении от 13.01.2023 сократил перечень испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№318979 [1], 131961 [2] для предоставления правовой охраны

словесному обозначению «**ЛОРЕНИФ**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии». Коллегия указывает, что оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] был приложен к настоящему возражению (приложение №1), а оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] был представлен в Палату по патентным спорам с возражением от 22.04.2022 на решение Роспатента

об отказе в государственной регистрации обозначения «**LORENIF**» по заявке №2020765447.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателей, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

ЛОРЕНИФ

Так, заявленное обозначение «**ЛОРЕНИФ**» и противопоставленные товарные знаки [1-2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 16.03.2022 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020722678 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2023, отменить решение Роспатента от 16.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021714887.