

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 21.02.2022, поданное компанией «SANOFI», Франция (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752510, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Интив» по заявке №2020752510, поданной 23.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020752510 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ, указанных в заявке.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Энтивио», «ENTYVIO», зарегистрированными под №1212769, 1178637 на имя Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne Street Cambridge MA 02139 с приоритетом от 11.02.2014, 15.06.2013 –соответственно, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 21.02.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- с точки зрения фонетики обозначения имеют разное количество букв и слогов (7 букв в противопоставленных товарных знаках – 5 букв в заявленном обозначении, 4 слога и 2 слога соответственно);

- звуки «Е» и «Y» в противопоставленном товарном знаке «ENTYVIO» могут быть произнесены русскоязычными потребителями как звуки букв русского алфавита «Е» (или «Э») и «У» (или «И»);

- вхождение звуков «Н-Т-И-В» и «Н-Т-В» в сравниваемые обозначения не определяет фонетического сходства, так как заявленное обозначение начинается с отличающейся гласной буквы «И», обозначение заявителя фонетически более краткое, поэтому «вес» каждого звука, в том числе отличающегося звука, выше, чем в противопоставленных товарных знаках;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются не только начальным звуком, но также и окончанием: противопоставленные товарные знаки оканчиваются звукосочетанием «ИО», фонетически удлиняющее товарные знаки. При этом по причине данного дополнительного звукосочетания звук «В» в противопоставленных товарных знаках является мягким (ВИО), в отличие от твердого звука «В», которым заканчивается заявленное обозначение;

- графически сравниваемые обозначения отличаются друг от друга и производят различное общее зрительное впечатление, поскольку сравниваемые обозначения имеют разную длину (5 и 7 букв, соответственно), заявленное обозначение начинается с

заглавной буквы, остальные буквы строчные, противопоставленные знаки выполнены заглавными буквами;

- семантики обозначения «Интив», «ЭНТИВИО» и «ENTYVIO» являются фантазийными, словарного значения не имеют, поэтому сравнение по данному признаку не может быть проведено;

- заявитель просит рассматривать скорректировать позиции заявленных товаров 05 класса МКТУ «продукты фармацевтические», заменив их, на товары 05 класса МКТУ «продукты фармацевтические для предотвращения или облегчения боли»;

- испрашиваемые заявителем товары 05 класса МКТУ «продукты фармацевтические для предотвращения или облегчения боли» не являются тождественными «фармацевтическим препаратам для лечения некоторых заболеваний и расстройств», указанным в перечнях противопоставленных регистраций, так как эти продукты и препараты имеют различное действие и эффект (одни лечат, другие обезболивают), соответственно, имеют различный круг потребителей и применяются в различных ситуациях;

- в силу несходства сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому признакам, у потребителей не должно возникать представление о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, одному изготовителю.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020752510 в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.11.2019) подачи заявки №2020752510 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Интив», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «И».

Противопоставленные товарные знаки по международным регистрациям №№1212769, 1178637 представляют собой словесные обозначения «ЭНТИВИО», «ENTYVIO», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесного элемента «Интив» заявленного обозначения и словесных элементов «ЭНТИВИО», «ENTYVIO» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам они не имеют смысловых значений.

С точки зрения фонетического сходства сравниваемые обозначения следует признать сходными, поскольку наблюдается близкое звучание словесного элемента

«Интив» заявленного обозначения и элементов «ЭНТИВ-»/«ENTYV-» противопоставленных товарных знаков, находящихся в начальной части обозначений, с которых начинается прочтение (восприятие) знаков. При этом имеет место тождество четырех букв [н] [т] [и] [в] и [Н] [Т] [И] [В]/[N] [T] [Y] [V] в обозначениях, расположенных в одинаковой последовательности, а первая буква «Э» в противопоставленном знаке «ЭНТИВИО» находится в безударной и редуцированной позиции, в связи с чем может прочитываться в качестве буквы «И». В противопоставленных товарных знаках элементы «- ИО», «-ИО», находящиеся в конечных позициях, не оказывают решающего значения на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического сходства обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков.

С учетом изложенного сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения и ассоциируются друг с другом в целом.

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.

Испрашиваемые скорректированные заявителем товары 05 класса МКТУ «продукты фармацевтические для предотвращения или облегчения боли; добавки пищевые; добавки диетические пищевые для медицинских целей; кремы, спреи, сыворотки, бальзамы и лосьоны для медицинского применения для предотвращения или облегчения боли в теле» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения заболеваний и нарушений печени, аутоиммунных заболеваний и нарушений, вирусных заболеваний и нарушений и нарушений отторжения трансплантата органов; фармацевтические препараты для лечения желудочно-кишечных заболеваний и расстройств», указанным в перечне

противопоставленных товарных знаков, поскольку относятся к родовой группе «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей», соотносятся друг с другом как род-вид, предназначены, соответственно, для медицинских и/или фармацевтических целей, имеют одинаковые условия реализации (аптеки, медицинские центры) и круг потребителей.

Учитывая тот факт, что продукция медицинского назначения затрагивает широкий круг потребителей, товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, могут быть отнесены к одному и тому производителю, что приведет к дезориентации. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом высокой степени однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В этой связи решение Роспатента от 21.10.2021 о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020752510 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным, следовательно, ему оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2021.