

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 03.12.2024, поданное Акционерным обществом "ФИНН ФАРМА", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022794345, при этом установила следующее.



Заявка №2022794345 на регистрацию обозначения «PHARMA» была подана на имя заявителя 23.12.2022 в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 16.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022794345 в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому входящий в состав заявленного обозначения элемент «PHARMA» (в переводе с английского языка имеет значение «фармацевтический», см. <https://translate.academic.ru/PHARMA/xx/ru/>) указывает

на назначение и свойства товаров, назначение услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «FINN» (в переводе с английского языка имеет значение «финны» (нация, основное население Финляндии), см. <https://translate.academic.ru/FINN/xx/ru//>, <https://ethnopsychology.academic.ru/363/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B>), в связи с чем вкупе со словесным элементом «PHARMA» порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства товаров, а именно Финляндии, что не соответствует действительности.

Поскольку заявленное обозначение ассоциируется с финским происхождением товаров, а заявителем по данной заявке является российская компания, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/услуг, что является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.12.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 16.05.2024, а 03.04.2025 дополнения к нему, доводы которых сводятся к тому, что словесный элемент FINN не имеет однозначного толкования и не имеет прямой ассоциации с производством товаров 05 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ. Производство лекарственных средств не является отраслью характерной только для Финляндии. Данная страна скорее ассоциируется в сознании потребителя с резиденцией Санта-Клауса, баней и рыбалкой, чем с лекарственными средствами.

Обозначение FINN является частью транслитерации буквами латиницы фирменного наименования заявителя - АО «ФИНН ФАРМА» - FINN PHARMA. В связи с чем имеем основание заявлять, что в данном случае обозначение FINN вызывает в сознании потребителя ассоциацию именно с фирменным наименованием заявителя ФИНН ФАРМА.

Государственный реестр товарных знаков содержит большое количество

зарегистрированных на имя российских компаний товарных знаков, содержащих словесный элемент FINN в отношении различных товаров FINN DOORS (свидетельство № 171294), FINN HOUSE (свидетельство № 142978), FINN FISH (свидетельство № 676336), FINN FANI (свидетельство № 386746), FINN AIR (свидетельство № 111745), FINN LINE (свидетельство № 506926), FINNACRYL (свидетельство № 609533), FINN FANI (свидетельство № 142978), TERMO FINN (свидетельство № 415857).

Лекарственные препараты действительно производятся в Финляндии, о чем свидетельствуют регистрационные удостоверения. На имя заявителя



зарегистрирован товарный знак «» по свидетельству №1103699.

Заявитель полагает, что поскольку словесный элемент «PHARMA» не занимает доминирующее положение в заявленном комбинированном обозначении, он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ.

К возражению приложены регистрационные удостоверения на лекарственные препараты.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (23.12.2022) заявки № 2022794345 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.



Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2022794345 представляет собой слова «FINN PHARMA» и изображение незаконченной окружности.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«витамины; диетические вещества и пищевые добавки для медицинского применения; добавки к пище биологически активные гигиенические товары; лекарства; материалы перевязочные; медицинские препараты и вещества; пластыри; препараты диагностические для медицинских целей; препараты фармацевтические; средства дезинфицирующие»* и услуг 35 класса МКТУ *«предоставление вышеупомянутых услуг в режиме он-лайн, через кабель и/или интернет; предоставление клиентам информации о фармацевтических продуктах, диагностических продуктах, диетических веществах, пищевых добавках, медицинских препаратах, туалетных*

принадлежностях и косметике через компьютерную сеть в режиме онлайн; розничные услуги по продаже фармацевтических, косметических, диагностических и медицинских товаров, диетических веществ, пищевых добавок и туалетных принадлежностей; услуги рекламные и по стимулированию сбыта».

Заявитель не оспаривает установленное несоответствие элемента «PHARMA» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и просит указать его в качестве неохраемого элемента обозначения.

В решении Роспатента от 16.05.2024 указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что словесный элемент «FINN» (в переводе с английского языка имеет значение «финны» (нация, основное население Финляндии), см. <https://translate.academic.ru/FINN/xx/ru//>, <https://ethnopsychology.academic.ru/363/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B>), в связи с чем вкупе со словесным элементом «PHARMA» порождает в сознании потребителя представление об определенном месте производства товаров, а именно Финляндии, что не соответствует действительности.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Коллегия отмечает, что анализ общедоступной справочной информации (см. Интернет, <https://translate.academic.ru/> показал - слово «FINN» имеет несколько значений: финн; финка; яхта класса «финн»; имя; река в Ирландии; озеро в Ирландии; мыза (загородный дом) в Эстонии.

Таким образом, указанный элемент способен восприниматься потребителем в различных значениях.


Следует согласиться с мнением заявителя относительно того, что производство лекарственных средств не является отраслью характерной только для Финляндии. Также коллегией принято во внимание, что слово FINN является частью транслитерации буквами латиницы фирменного наименования заявителя - АО «ФИНН ФАРМА» - FINN PHARMA, а также, что государственный реестр товарных знаков содержит большое количество зарегистрированных на имя российских

компаний товарных знаков, содержащих словесный элемент FINN в отношении различных товаров: FINN DOORS (свидетельство № 171294), FINN HOUSE (свидетельство № 142978), FINN FISH (свидетельство № 676336), FINN FANI (свидетельство № 386746), FINN AIR (свидетельство № 111745), FINN LINE (свидетельство № 506926), FINNACRYL (свидетельство № 609533), FINN FANI (свидетельство № 142978), TERMO FINN (свидетельство № 415857).

Заявитель также представил регистрационные удостоверения, в которых указано место их производства – Финляндия.

Также коллегия полагает, что следует принять во внимание наличие



зарегистрированного на имя заявителя товарного знака «» по свидетельству № 1103699, действующего в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, вышеизложенный анализ показал, что заявленное обозначение способно потребителем восприниматься как фантазийное, не указывающее на конкретное место производства товаров обозначение, вместе с тем, заявитель представил документы, доказывающие производство лекарственных препаратов в Финляндии.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров/оказания услуг, соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.12.2024, отменить решение Роспатента от 16.05.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022794345.