


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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 03.07.2023 возражение общества с ограниченной ответственностью «ИННОТЕЧ ПАРТНЕРС», Республика Узбекистан (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1666897.

Международная регистрация №1666897 знака «» произведена Международным Бюро ВОИС 24.01.2022 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя («INNOTECH PARTNERS» mas'uliyati cheklangan jamiyati, Bogibuston str., h.74, Yakkasaroy district Tashkent s. 100000 (UZ)).

Роспатентом 04.05.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1666897 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, приведенным в предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1666897 от 22.10.2021, знак способен ввести потребителя в заблуждение

относительно изготовителя товаров (<http://easycolbaby.com/en/>), а элемент «+» является неохраняемым и подлежит дискламации.

В поступившем возражении заявитель не возражает против исключения из охраны элемента «», вместе с тем в отношении довода о несоответствии знака по международной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отмечает следующее:


- ссылка экспертизы на информацию, опубликованную на иностранном нерусифицированном сайте, достоверность которой вызывает сомнения, не может быть положена в основу решения об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку, поскольку отсутствует известность спорного обозначения в Российской Федерации в связи с конкретным изготовителем – компанией А.Е.І.24, которая подразумевает под собой сведения об объёмах производства, длительность, интенсивность использования обозначения, известность продукции третьих лиц потребителям, данные об осведомлённости потребителей о производителях такой продукции;

- знак по международной регистрации №1666897 зарегистрирован в стране происхождения – в Республике Узбекистан (свидетельство на товарный знак № MGU 35065), на имя компании «SMART PHARM GROUP», после чего права на него были переданы заявителю;

- заявитель ввел продукцию под спорным знаком в гражданский оборот и интенсивно использует его, получил все необходимые разрешения и согласования в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан, Национальной Системе Сертификации Республики Узбекистан, и Министерстве Здравоохранения Республики Узбекистан, и с учетом давних и активных связей Республики Узбекистан и Российской Федерации, потребитель ассоциирует продукцию, маркированную знаком по международной регистрации №1666897 именно компанией «INNOTEС PARTNERS» mas'uliyati cheklangan jamiyati, следовательно, оснований для вывода о способности знака ввести потребителя заблуждение не имеется;

- компания А.Е.І.24 не подавала протестов против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1666897;

- полный предварительный отказ в Республике Казахстан с выводом о способности регистрации на имя заявителя вводить потребителей в заблуждение, аналогичным отказу в Российской Федерации, был снят приведенными выше доводами, знак имеет правовую охрану в Республике Казахстан.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1666897 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ с указанием элемента «» в качестве неохраняемого.

Доводы возражения иллюстрируются следующими документами:

- (1) свидетельство на товарный знак № MGU 35065;
- (2) договор о передаче прав на товарные знаки;
- (3) новое свидетельство на товарный знак № MGU 35065;
- (4) письмо Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан;
- (5) стандарт организации «БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ «EASYCOL + BABY» Технические условия;
- (6) сертификат соответствия от 10.11.2020 № UZ.SMT.01.0011.54188962;
- (7) письмо фармацевтической компании ООО «MEDBIOFARM»;
- (8) письмо Министерство здравоохранения Республики Узбекистан;
- (9) технологическая инструкция по производству биологически активных добавок к пище «EASYCOL + BABY» ТИ 29752494 - 01:2020;
- (10) полный предварительный отказ в Республике Казахстан от 28.03.2023;
- (11) Заявление о предоставлении охраны после предварительного отказа в Республике Казахстан от 01.07.2023.

С учетом даты международной регистрации (24.01.2022) знака по международной регистрации №1666897 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).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.


При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.


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.

Знак «  » по международной регистрации №1666897 с приоритетом от 24.01.2022 является комбинированным, включает в свой состав выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении с использованием голубого и розового цветов словесный элемент «Easycol», справа от которого расположен круг в аналогичном цветовом сочетании, на фоне которого расположен знак «+». Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1666897 испрашивается для индивидуализации таких товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceutical products, medical and veterinary preparations; hygienic products for medical purposes; dietary food and substances for medical or veterinary purposes, baby food; medicated food additives for humans and food additives for veterinary purposes; plasters, dressings; materials for filling teeth and making dental casts; disinfectants; drugs for the destruction of harmful animals; fungicides, herbicides; medicated food additives; mineral food additives for medical purposes; food protein additives for medical purposes; nutritional yeast additives for medical purposes; food additives from alginate for medical purposes; food additives from glucose for medical purposes; food additives from casein for medical purposes; food additives from lecithin for medical purposes; food additives from propolis for medical purposes; food additives from plant pollen for medical purposes; food additives from wheat germ for medical purposes; food additives from flax seeds for medical purposes; food enzyme additives for medical purposes; food additives from linseed oil for medical purposes; food additives from royal jelly for medical purposes*» / «фармацевтическая продукция, медицинские и ветеринарные препараты; гигиенические средства медицинского назначения; диетическое питание и субстанции медицинского или ветеринарного назначения, детское питание; лечебные пищевые добавки для человека и пищевые добавки для ветеринарных целей; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления слепков;

дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; лечебные пищевые добавки; минеральные пищевые добавки для медицинских целей; пищевые белковые добавки для медицинских целей; пищевые дрожжевые добавки для медицинских целей; пищевые добавки из альгината для медицинских целей; пищевые добавки из глюкозы для медицинских целей; пищевые добавки из казеина для медицинских целей; пищевые добавки из лецитина для медицинских целей; пищевые добавки из прополиса для медицинских целей; пищевые добавки из пыльцы растений для медицинских целей; пищевые добавки из зародышей пшеницы для медицинских целей; пищевые добавки из семян льна для медицинских целей; пищевые ферментные добавки для медицинских целей; пищевые добавки из льняного масла для медицинских целей; пищевые добавки из маточного молочка для медицинских целей».

Анализ знака «» по международной регистрации №1666897 показал, что словесное обозначение «Easycol» является фантазийным, отсутствует в словарях каких-либо языков, использующих для написания буквы латинского алфавита, само по себе не может вызывать не соответствующее действительности представление о каком-либо товаре.

В свою очередь ходящий в состав спорного знака элемент «+», представляющий собой математический знак, не обладает различительной способностью, является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорит.

Вместе с тем, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации спорному знаку на имя заявителя явился довод экспертизы со ссылкой на информацию с сайта <http://easycolbaby.com/en/> о том, что он способен вызывать не соответствующее действительности представление об изготовителе товаров в силу его использования иным лицом, а именно компанией А.Е.І.24.

Следует указать, что согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд

при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Анализ приведенного экспертизой источника информации показал следующее.

Как справедливо отметил заявитель, сайт <http://easycolbaby.com> действительно не является русифицированным. На данном сайте на двух иностранных языках (английский, испанский) размещается информация о фармацевтической компании А.Е.І.24, имеющей представительства в Испании, Португалии и Ирландии, одним из продуктов которой является фермент лактазы, выпускаемой в форме капель для детей. При этом выпускаемая продукция сопровождается обозначением «EASYCOL+BABY» в аналогичной спорному знаку графике и цветовой гамме. При этом коллегия отмечает, что данные о продукции и обозначении, ее сопровождающем, были размещены на данном сайте задолго до даты приоритета знака по международной регистрации №1666897, о чем свидетельствуют архивные сведения, полученные посредством <https://web.archive.org/web/20180411223458/http://easycolbaby.com/>.

Вместе с тем, ввиду отсутствия на сайте <http://easycolbaby.com> данных о том, была ли доступна информация о продукции компании А.Е.І.24 российскому потребителю в период времени, предшествующему дате международной регистрации №1666897 спорного знака, коллегия обратилась к иным общедоступным источникам информации сети Интернет.


Так, было установлено, что фермент лактазы под обозначением «EASYCOL+BABY» доступен для заказа на территории Российской Федерации на таких Интернет-магазинах как OZON¹, WILDBERRIES². При этом в информации о продукции содержатся сведения о стране ее происхождения – Португалии, а также приводятся отзывы и фотографии потребителей, где присутствуют данные об изготовителе – компании Lecifarma Laboratório Farmacêutico Lda, Португалия.

Отзывы об упомянутой продукции под спорным обозначением размещались, в частности, и на таком русифицированном Интернет-ресурсе как https://otzovik.com/review_11265012.html, при этом оставленный отзыв был датирован 11.01.2021, т.е. задолго до даты (24.01.2022) приоритета международной регистрации №1666897 спорного знака.

Информация об указанном производителе фермента лактазы под спорным обозначением также присутствует и на аптечном сайте https://pharmaclick.uz/ru/catalog/bady_dlya_zhkt_i_pecheni/pishch_dobavka_easycol_baby_izikol_ferment_laktazy_1_15ml/, который является русифицированным и имеет принадлежность к доменной зоне Республики Узбекистан, т.е. месту нахождения заявителя.

Русифицированный аптечный сайт в доменной зоне Республике Казахстан (http://apteka84.kz/?page=item&id_item=102392) содержит данные как о продукции под спорным обозначением, так и о ее изготовителе - португальской компании Lecifarma. Кроме того, в описании продукции указывается, что она приводится для официального представителя компании AEI24, Испания.

Коллегией приняты во внимание доводы возражения о том, что заявитель обладает исключительным правом на спорный знак как в Республике Узбекистан, так и в Республике Казахстан, а также о продвижении продукции под этим обозначением.

Исходя из материалов возражения (1) - (3) право на товарный знак «» по свидетельству № MGU 35065 с приоритетом от 29.11.2017 было

¹ <https://www.ozon.ru/product/easycol-baby-317413014/reviews/>;

² <https://www.wildberries.ru/catalog/77458447/detail.aspx>.

уступлено заявителю его первоначальным правообладателем - «SMART PHARM GROUP» mas'uliyati cheklangan jamiyati.

На продукцию заявителя под обозначением «EASYCOL+BABY», которая является ферментом лактазы и относится к биологически-активным добавкам, разработаны технические условия (9) и получен сертификат соответствия от 10.11.2020 (6), выданный Национальной Системой Сертификации Республики Узбекистан. Сертификат соответствия на продукцию получен на имя Общества с ограниченной ответственностью «MEDIAFARM», которое, согласно письму (7) является партнером компании заявителя.

Ознакомившись с представленными заявителем документами (1) – (11), коллегия пришла к выводу, что они свидетельствуют о подготовительных мероприятиях по введению в гражданский оборот на территории Республики Узбекистан соответствующей биологически-активной добавке к пище под спорным знаком. Однако данных о том, что заявитель осуществляет продвижение своей продукции на территории Российской Федерации, материалы возражения не содержат.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу, что до даты приоритета знака по международной регистрации №1666897 российскому потребителю была доступна информация о продукции иного изготовителя под спорным обозначением.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1666897 на имя заявителя повлечет введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции, которая ассоциируется с иным лицом.

Тем самым усматривается основания для отнесения заявленного обозначения к категории обозначений, не соответствующих требованиям подпункта пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, однородных биологически активным добавкам к пище.

Следует отметить, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1666897 испрашивается для широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, среди которых как пищевые добавки, так и различные фармацевтические и ветеринарные средства, гигиенические изделия; пластыри,

материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредоносных организмов; фунгициды, гербициды.

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 биологически активные добавки и лекарственные препараты могут иметь одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье и способы получения, могут совпадать формы, в которых производятся биологически активные добавки 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 упомянутом Информационном письме, сделаны на основе анализа нормативных документов, регулирующих производство и оборот биологически-активных добавок и лекарственных средств.

Системный анализ документов, регулирующих производство и оборот биологически активных добавок и лекарственных средств, показывает, что биологически активные добавки и фармацевтические препараты представляют собой самостоятельные виды продукции, однако они являются однородными товарами в соответствии с установленными критериями однородности.

Правовая позиция о том, что биологически активные добавки 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, биологически активные добавки могут применяться в медицинских целях, так как влияют на обмен веществ, функциональное

состояние органов и систем организма человека, используются для снижения риска заболеваний.

Принимая во внимание, что биологически активные добавки к пище и указанные в перечне знака по международной регистрации №1666897 товары 05 класса МКТУ *«фармацевтическая продукция, медицинские и ветеринарные препараты; гигиенические средства медицинского назначения; диетическое питание и субстанции медицинского или ветеринарного назначения, детское питание; лечебные пищевые добавки для человека и пищевые добавки для ветеринарных целей; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления слепков; лечебные пищевые добавки; минеральные пищевые добавки для медицинских целей; пищевые белковые добавки для медицинских целей; пищевые дрожжевые добавки для медицинских целей; пищевые добавки из альгинатов для медицинских целей; пищевые добавки из глюкозы для медицинских целей; пищевые добавки из казеина для медицинских целей; пищевые добавки из лецитина для медицинских целей; пищевые добавки из прополиса для медицинских целей; пищевые добавки из пыльцы растений для медицинских целей; пищевые добавки из зародышей пшеницы для медицинских целей; пищевые добавки из семян льна для медицинских целей; пищевые ферментные добавки для медицинских целей; пищевые добавки из льняного масла для медицинских целей; пищевые добавки из маточного молочка для медицинских целей»* либо идентичны, либо имеют медицинское назначение, коллегия усматривает наличие их однородности.

Вместе с тем, в отношении продукции 05 класса МКТУ *«дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»*, предназначенной для уничтожения вредоносных организмов, т.е. неоднородной продукции, нет оснований для вывода о возникновении в сознании потребителя не соответствующего действительности представления относительно изготовителя товаров под спорным обозначением.

Таким образом, все обстоятельства дела свидетельствуют о наличии возможности для удовлетворения поступившего возражения и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1666897 только для части заявленных товаров 05 класса МКТУ с указанием элемента «+» в качестве неохраняемого в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2023, отменить решение Роспатента от 04.05.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1666897 для товаров 05 класса МКТУ «disinfectants; drugs for the destruction of harmful animals; fungicides, herbicides» с указанием элемента «+» в качестве неохраняемого.