

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.06.2020.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью "Инновационная фирма "Марк", г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019722727, при этом установлено следующее.

Заявка №2019722727 на регистрацию словесного обозначения « **ИНТЕРФЕРОНОФАЛЬМО** » была подана на имя заявителя 15.05.2019 в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722727.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Согласно решению Роспатента, заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, где «интерферон» - низкомолекулярный белок, синтезируемый в организме и в клеточных культурах, подавляющий размножение вирусов и других внутриклеточных паразитов (см., например словарь медицинских терминов [www.simas.ru/service/info/medicine-glossary/](http://www.simas.ru/service/info/medicine-glossary/)); «офтальмо» - относящийся к органу зрения, к зрению» (см., например словарь медицинских терминов <https://classes.ru/all-russian/dictionary-russian-med-term-33245.htm>), может быть воспринято как указание на вид и свойства товаров, назначение услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью, что препятствует регистрации в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента и дополнение к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- утверждения экспертизы строятся на субъективном допущении эксперта, что слово «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» может быть разделено только на два слова «интерферон» и «офтальмо», при этом эксперт не допускает возможности деления этого слова на другие слова, также имеющие известное словарное толкование;

- буквосочетание «офтальмо» словом не является и самостоятельного значения не имеет, а представляет собой первую составную часть сложных слов, обозначающую: «относящийся к глазам, к глазным болезням, напр.: офтальмоскоп, офтальмология» (см. Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, 2009). То, что слог «офтальмо» в слове «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» расположен в конце слова, а не в начале, указывает на возможность другого семантического значения слова «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО», не связанного со зрением и не имеющего самостоятельного значения в сочетании с другими слогами в заявленном слове;

- значимыми слогами в слове «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» могут быть «интер - ферон - о - фтальмо» (где «о» - соединительная буква). Поскольку слово «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» построено по правилам русского языка и не относится к обозначениям, указанным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса и в пункте 34 Правил, то заявленное обозначение обладает различительной способностью;

- обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» не позволяет ни определить сам товар, ни его характеристики, даже исходя из приведенных в экспертизе значений при разделении слова «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» на слово «интерферон» и слог «офтальмо»;

- на рынке отсутствуют товары с названием в виде слога «офтальмо» в форме отдельного самостоятельного определения, именно как вид товаров. Это же относится и к слову «интерферон», поскольку имеются товары с разными природными или генно-инженерными формами интерферона, которые соответственно и обозначаются, например, «интерферон альфа» или «интерферон человеческий лейкоцитарный», но общее понятие «интерферон» как вид товаров отсутствует.

- слово «интерферон» не описывает свойства товара, поскольку существует ряд разных видов интерферонов, каждый из которых проявляет свои свойства, как белки разного строения, в том числе генноинженерные, тем более в зависимости от формы и назначения товара, в состав которого этот белок входит, поэтому общее название «интерферон» не указывает на определение свойства конечного товара. Слог «офтальмо» также не может описывать свойств товара, так как определение, относящееся к органу зрения не относится к характеристике товара как такового;

- обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» может одинаково подходить для абсолютно различных товаров и услуг, поскольку не содержит какого-либо указания на качество, количество, свойства товара, назначение, ценность, время, место и способ их производства или сбыта;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «Офтальмоферон» по свидетельству №189608, который созвучен заявленному обозначению;

- аффилированная заявителю организация ООО «Фирн М» осуществляет производство капель для глаз, содержащих интерферон с 2003 года.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019722727

На заседании коллегии заявителем было приложено дополнение к возражению, в котором содержатся следующие материалы:

- лист записи и выписка и ЕГРЮЛ ООО «Фирн М»;
- лицензия на производство лекарственных средств;
- регистрационные удостоверения лекарственного препарата «Офтальмоферон» от 01.12.2003, 06.10.2008, 18.02.2019;
- информация о товарном знаке «Офтальмоферон» по свидетельству №189608 из Открытых реестров сайта ФИПС.

Необходимо отметить, что в ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии заявителю были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг, не предназначенных для лечения глаз, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения.

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

С учетом даты подачи (15.05.2019) заявки №2019722727 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов;

сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 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 обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивалась в отношении

товаров 03 класса МКТУ «продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные», товаров 05 класса МКТУ «изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные», услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных».

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее.

Заявленное обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» представляет собой написанное слитно словосочетание, состоящее из двух значимых слов: «ИНТЕРФЕРОН» - белок, производимый инфицированными вирусом клетками человеческого организма. Помогает неинфицированным клеткам сопротивляться инфекции, также может препятствовать репликации вирусов и синтезу белков. «Интерферон» в некоторых условиях тормозит рост клеток, благодаря чему в настоящее время используется в генной инженерии в терапевтических целях - для лечения некоторых видов рака, гепатита и рассеянного склероза. В свою очередь «ОФТАЛЬМО» - часть сложных слов, указывающая на их отношение к глазам, глазным болезням (см. <https://dic.academic.ru>, Научно-технический энциклопедический словарь, Большой Энциклопедический словарь. 2000).

Данные слова содержатся в словарях и обладают определенной семантикой – указывают на вид, назначение, свойства заявленных товаров и услуг, связанных с глазами. Соответственно в отношении товаров 03, 05, 10, 35, 44 класса МКТУ, не имеющих отношения к лечению глаз, регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно их вида, назначения на основании пункта 3 статьи 1483.

Слитное написание «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» не дает качественно иной уровень восприятия заявленного обозначения, отличного от восприятия входящих в его состав отдельных лексических единиц «ИНТЕРФЕРОН» и «ОФТАЛЬМО», в связи с чем, не привносит какое-либо иное значение или неизвестную семантику, позволяющие признать его фантазийным.

Также, коллегия отмечает, что представленных заявителем документов, доказывающих, по его мнению, различительную способность заявленного обозначения, недостаточно для подтверждения того, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении товаров и услуг заявителя.

Указанный вывод обосновывается тем, что информация, представленная заявителем в материалах возражения, касается иного обозначения «Офтальмоферон».

Необходимо отметить, что представленные заявителем Лицензия №00288-ЛС, а также Регистрационное удостоверение Р №002902/01, выписка из ЕГРЮЛ не являются доказательство осуществления фактической деятельности заявителя.

Поскольку заявителем не представлены необходимые сведения об объемах производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров; длительности и регулярности использования; объеме затрат на рекламу; а также сведения об информированности потребителя о товарах заявителя, маркированных заявленным обозначением, нет оснований для вывода о приобретении заявленным обозначением, различительной способности в результате



интенсивного длительного использования до даты подачи заявки в отношении конкретного перечня товаров и услуг, указанных в заявке.

В отношении существования зарегистрированного товарного знака на имя заявителя, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанный заявителем товарный знак не является предметом рассмотрения данного возражения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» по заявке №2019722727 в целом не соответствует требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2020, изменить решение Роспатента 14.02.2020 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019722727 с учетом дополнительных оснований.**