

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 12.10.2022 возражение Акционерного общества «ВЕРОФАРМ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753153, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ВЕРОЛИА**» по заявке №2020753153 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.09.2020 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.12.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020753153. Основанием для принятия этого решения послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**ВЕРОЛИА**» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- со знаком «**VERRULIA**» [1] (международная регистрация №859440 с приоритетом от 26.07.2005), правовая охрана которому на территории Российской

Федерации предоставлена на имя компании BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais F-69510 MESSIMY для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «**Veroval**» [2] (международная регистрация №1344158 с приоритетом 22.05.2017), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Str. 12 89522 Heidenheim для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**ВЕРОМИЛ**» [3] (свидетельство №209608 с приоритетом 05.11.2001), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «БРЫНЦАЛОВ-А», 117105, Москва, ул. Нагатинская, 1 для однородных товаров 5 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель оспаривает вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] по международной регистрации №859440, ссылаясь на имеющиеся, по его мнению, существенные фонетические и визуальные отличия сравниваемых обозначений, а также на то, что часть «LIA» («ЛИА») является общеупотребительной и входит в состав значительной части словесных товарных знаков, охраняемых для товаров 05 класса МКТУ и принадлежащих разным лицам. При этом правообладатель противопоставленного знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические и медицинские препараты для профилактики и лечения аллергии, астмы и респираторных заболеваний и расстройств, желудочно-кишечных заболеваний и расстройств, сердечных, сердечно-сосудистых и сердечно-метаболических заболеваний и расстройств, заболеваний нервной системы и периферической нервной системы, психологических и психических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата, урогенитальных и гинекологических заболеваний и расстройств, заболеваний и расстройств репродуктивных органов, гормональных болезней и нарушений, заболеваний и нарушений иммунной системы, онкологических заболеваний; фармацевтические и медицинские препараты с противовоспалительными, жаропонижающими и обезболивающими свойствами».*

Заявитель также отмечает, что ему принадлежит товарный знак «VERO», охраняемый на территории Российской Федерации в течение 20 лет, а, кроме того, это словесное обозначение положено в основу фирменного наименования заявителя и серии принадлежащих ему товарных знаков.

АО «ВЕРОФАРМ», основанное в 1997 году, является одним из ведущих российских производителей лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Учитывая известность компании, наличие серии принадлежащих ему товарных знаков с формантой «VERO» для индивидуализации различных медицинских препаратов, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака при наличии противопоставления [1] не может явиться причиной для введения потребителя в заблуждение.

Отсутствует также сходство между заявленным обозначением и противопоставленным знаком [2] по международной регистрации №1344158, при этом это противопоставление предназначено для индивидуализации средств гигиены и медицинского ухода, пластырей, перевязочных материалов, а не фармацевтических препаратов.

Что касается противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №209608, то его правовая охрана была прекращена 05.11.2021, следовательно, оно не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020753153 в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические и медицинские препараты для профилактики и лечения аллергии, астмы и респираторных заболеваний и расстройств, желудочно-кишечных заболеваний и расстройств, сердечных, сердечно-сосудистых и сердечно-метаболических заболеваний и расстройств, заболеваний нервной системы и периферической нервной системы, психологических и психических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата, урогенитальных и гинекологических заболеваний и расстройств, заболеваний и расстройств репродуктивных органов, гормональных*

болезней и нарушений, заболеваний и нарушений иммунной системы, онкологических заболеваний; фармацевтические и медицинские препараты с противовоспалительными, жаропонижающими и обезболивающими свойствами».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- сведения о противопоставленном товарном знаке по свидетельству №209608;
- перечень зарегистрированных товарных знаков с окончанием «LIA»;
- список товарных знаков «VERO» и «BEPO», принадлежащих заявителю;
- список товарных знаков, в основу которых положен элемент «VERO», принадлежащих заявителю;
- информация об АО «BEPOФАРМ».

Также необходимо указать, что в процессе рассмотрения возражения заявителем представлены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков [1] по международной регистрации №859440, [2] по международной регистрации №1344158.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (25.09.2020) поступления заявки №2020753153 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 подпункта 2 пункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Словесное обозначение «**ВЕРОЛИА**» по заявке №2020753153 с приоритетом от 25.09.2020 включает в свой состав фантазийный словесный элемент «ВЕРОЛИА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические и медицинские препараты для профилактики и лечения аллергии, астмы и респираторных заболеваний и расстройств, желудочно-кишечных заболеваний и расстройств, сердечных, сердечно-сосудистых и сердечно-метаболических заболеваний и расстройств, заболеваний нервной системы и*

периферической нервной системы, психологических и психических расстройств, заболеваний опорно-двигательного аппарата, урогенитальных и гинекологических заболеваний и расстройств, заболеваний и расстройств репродуктивных органов, гормональных болезней и нарушений, заболеваний и нарушений иммунной системы, онкологических заболеваний; фармацевтические и медицинские препараты с противовоспалительными, жаропонижающими и обезболивающими свойствами».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**ВЕРОЛИА**» по заявке №2020753153 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных знаков «**VERRULIA**» [1] по международной регистрации №859440 с приоритетом от 26.07.2005, «**Veroval**» [2] по международной регистрации №1344158 с приоритетом 22.05.2017, «**ВЕРОМИЛ**» [3] по свидетельству №209608 с приоритетом 05.11.2001, принадлежащих иным лицам.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, коллегией было установлено, что правовая охрана противопоставленного знака «**ВЕРОМИЛ**» [3] по свидетельству №209608 была прекращена 05.11.2021 в связи с истечением срока действия, что является основанием для снятия этого противопоставления.

В свою очередь правообладатели противопоставленных знаков «**VERRULIA**» [1] по международной регистрации №859440, «**Veroval**» [2] по международной регистрации №1344158 – компании BOIRON и PAUL HARTMANN AG, предоставили письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для упомянутого выше скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с

противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**ВЕРОЛИА**» / «**VERRULIA**» / «**Veroval**» не тождественны. Противопоставленные знаки [1], [2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков [1], [2] для скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять также и указанные противопоставления.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2022, отменить решение Роспатента от 12.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020753153.