

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 15.06.2023, поданное АО «Ланцет», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.05.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727629, при этом установлено следующее.

LANCETPHARMA

« ЛАНЦЕТФАРМА »

Регистрация словесного товарного знака « ЛАНЦЕТФАРМА » по заявке №2022727629 (дата подачи заявки 27.04.2022) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 10, и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о регистрации товарного знака по заявке №2022727629 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 10 и части услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

В отношении товаров 05 класса МКТУ и остальной части услуг 35, 41, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «LANCET», зарегистрированным на имя Кортена Агрисаенс ЛЛК, 9330 Зайонсвилл Роуд, Индианаполис, Индиана 46268, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ (свидетельство № 158480 с приоритетом от 22.07.1996, срок действия продлен до 22.07.2026);

- с товарными знаками «ЛАНЦЕТЪ», зарегистрированными на имя Акционерное общество "ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ", 105066, г. Москва, ул.Ольховская, 27, в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ (свидетельства № 849058 с приоритетом от 17.05.2021, № 361734 с приоритетом от 05.03.2007, срок действия продлен до 05.03.2027);

- со словесными товарными знаками «THE LANCET», зарегистрированными на имя Elsevier Limited, The Boulevard, Langford Lane Kidlington, Oxford OX5 1GB, в отношении товаров и услуг 05, 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 05, 35, 41, 42 классов МКТУ (международные регистрации №975759, срок действия продлен до 16.07.2028, №806652, срок действия продлен до 20.02.2023).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в заявленном обозначении входящие в его состав части слов «PHARMA», «ФАРМА» являются слабыми элементами. Таким образом, при сравнительном анализе внимание акцентируется на «LANCET», «ЛАНЦЕТЪ», а части слов «PHARMA», «ФАРМА» не придают заявленному обозначению различительной способности.

При сопоставительном анализе заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков со словесными элементами «LANCET», «ЛАНЦЕТЪ», «THE LANCET», очевидно их сходство до степени смешения по фонетическому критерию оценки сходства обозначений, обусловленное полным фонетическим вхождением словесных элементов противопоставленных товарных знаков в состав заявленного обозначения.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.06.2023, заявителем выражено несогласие с данным решением Роспатента и приведены следующие доводы в защиту своей позиции:

- обозначение «ЛАНЦЕТФАРМА» сконструировано из двух независимых частей – общеизвестных и общеупотребительных обозначений – «ЛАНЦЕТ» и «ФАРМА»;

- компания заявителя АО «ЛАНЦЕТ» зарегистрирована в 2005 году и является дистрибьютором лекарственных средств, одним из лидеров бюджетного сегмента фармацевтического рынка России, входящим в ТОП-10 крупнейших российских дистрибьюторов на рынке, при этом доступ к сайту компании осуществляется через доменное имя lancetpharm.ru, зарегистрированное 01.10.2007, благодаря чему у потребителей и партнеров имеется четкое понимание и представление о роде деятельности компании;

- в профессиональном сообществе компания АО «ЛАНЦЕТ» является широко известным дистрибьютором лекарственных препаратов и не ведет иной деятельности, такой как дистрибуция медицинского инструмента – ланцета; не предоставляет услуг в области эстетической медицины и непосредственного хирургического вмешательства; не занимается публикацией, редактированием и рецензированием научных и медицинских статей;

- обозначение «ЛАНЦЕТФАРМА» является фантазийным и существенно отличается от противопоставленных товарных знаков, которые имеют лишь один компонент «ЛАНЦЕТ/LANCET», указанная комбинация терминов не имеет аналогов в общем доступе, при этом не существует ни одной вариации воспроизведения обозначения, в том числе через пробел или тире;

- при создании обозначения заявитель ориентировался на уже зарегистрированные товарные знаки, в том числе и на те, которые содержат в себе один или несколько общеупотребительных терминов, после слияния которых знак приобретал различительную способность: международная регистрация №730545 – NUTRIPHARMA; товарный знак №688374 – NUTRICOMPLEX; товарный знак №863050 – NUTRICARE; международная регистрация №1282044 – NUTRI; международная регистрация № 1091481 – NUTRICO DIET; международная регистрация

№ 788696 – DIETPHARM; товарный знак № 261366 – GLOBALPHARM; товарный знак № 140457 – GLOBAL; товарный знак № 557056 – www.tatrapharm.ru; товарный знак № 785227 – HEALTHWATERS; товарный знак № 827244 – HEALTHCODE; товарный знак № 699785 – HEALTHNET; товарный знак № 836535 – MEDVEDTECH; товарный знак № 725400 – CLEANTECH;

- заявитель полагает, что противопоставленный словесный товарный знак «LANCET» по свидетельству №158480 не является сходным с заявленным обозначением, так как образован буквами латинского алфавита, его транскрипция в английском обозначена как ['lɑ:nsɪt], следовательно, он может быть прочтен как «ЛААНСИТ» или «ЛАНСИТ» с ударением на первый слог, соответственно, фонетически «LANCET» и «ЛАНЦЕТФАРМА» не являются тождественными, кроме того, основное направление деятельности правообладателя этого товарного знака (Кортева Агрисаенс ЛЛК) - борьба с вредителями на ферме, улучшение защиты растений (<https://www.corteva.com/>), а заявленные товары 05 класса МКТУ «Фармацевтические продукты, медицинские препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; пищевые добавки для человека» не являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», относятся к различным видовым и родовым группам, имеют различные цели применения, каналы реализации и круг потребителей;

- заявленное обозначение также не является сходным с товарными знаками «ЛАНЦЕТЪ» по свидетельствам №849058 и №361734, зарегистрированным на имя АО «ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ», так как его деятельность не является однородной с деятельностью заявителя, соответственно, научные исследования и разработки, включенные в 42 класс, имеют другую по сравнению с деятельностью АО «Ланцет» направленность, имеют различные цели применения, каналы реализации и круг потребителей;

- заявитель хочет обратить внимание, что получил от АО «ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ» письмо-согласие и Соглашение о сосуществовании в отношении других заявок заявителя №2021740676, №2021740689, №2021740680, в силу чего можно утверждать, что у правообладателя нет и не будет

претензий к АО «ЛАНЦЕТ» относительно использования обозначения «ЛАНЦЕТФАРМА»;

- заявленное обозначение также не является сходным со словесными знаками «THE LANCET» по международным регистрациям №975759 и №806652, правообладателем которых является Elsevier Limited, The Boulevard, Langford Lane Kidlington, Oxford OX5 1GB, поскольку словесный товарный знак «THE LANCET» образован буквами латинского алфавита, его транскрипция в английском обозначена как [ði: 'lɑ:nsɪt], следовательно, он может быть прочитан как «ДИ ЛААНСИТ» или «ДИ ЛАНСИТ», соответственно, фонетически «THE LANCET» и «ЛАНЦЕТФАРМА» не являются тождественными, при этом основным видом деятельности Elsevier Limited является сбор и анализ информации для клиентов в глобальных экосистемах исследований и здравоохранения (<https://www.elsevier.com/>). Это издательский дом, его деятельность является околонучной, поскольку его основная цель – собирать уже имеющуюся научную информацию и доносить ее до конечного потребителя;

- «THE LANCET» - наименование журнала, принадлежащего Elsevier Limited, по мнению заявителя, оформляя товарный знак «THE LANCET» поставил основной задачей наименование научно-медицинского журнала. Непосредственно с Elsevier Limited (для рядового потребителя, а более узко - специалиста сферы дистрибуции лекарственных средств и/или производителя лекарственных средств) и ее деятельностью указанный товарный знак не ассоциируется (так как он больше направлен на врачей и специалистов сферы R&D), что также говорит о том, что конечный потребитель введен в заблуждение не будет.

В возражении приведены сведения о деятельности заявителя - АО «ЛАНЦЕТ», в том числе о государственных поставках лекарственных средств, о коммерческих партнерах заявителя и конечных потребителях, кроме того, представлены договоры на производство полиграфической и сувенирной продукции, а также сведения о благотворительной деятельности заявителя, о разработке, регистрации и производстве собственных лекарственных препаратов, первым из которых стал лекарственный препарат под торговым названием «Дентриум»;

- заявитель обращает внимание, что независимо от приоритета противопоставленных товарных знаков, ни один из выше представленных правообладателей не связан ни прямо, ни косвенно с производством и продажей лекарственных препаратов;

- заявленное обозначение «ЛАНЦЕТФАРМА» будет указываться на упаковке лекарственного средства и инструкции вместе с МНН лекарственного средства и уникальным торговым наименованием лекарственного средства, указывая на производителя, упаковщика и держателя регистрационного удостоверения, при оформлении заявленного обозначения в фирменном стиле АО «ЛАНЦЕТ» -

LANCETPHARMA

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2022727629 в отношении сокращенного перечня товаров и услуг, учитывая направленность и специфику работы и планов заявителя:

05 - добавки к пище; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; медикаменты; препараты биологические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические.

10 - аспираторы назальные; делители таблеток; емкости специальные для медицинских отходов; измельчители таблеток; ингаляторы; ложки для лекарств; приборы аэрозольные для медицинских целей; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций.

35 - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров

через лидеров мнений; услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими принадлежностями.

41 - организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение].

42 - испытания клинические.

К возражению приложены следующие материалы:

- благодарственные письма;
- договоры пожертвования;
- информационные и рекомендательные письма;
- договор №4 от 13.01.2016 об участии в международном конгрессе и Школе для врачей «Кардиоторакальная радиология»;

- дополнительное соглашение № 02/2020 к договору поставки №Rx 04/2020 от 09.01.2020, акты расчета к дополнительному соглашению № 02/2020 к договору поставки №Rx 04/2020 от 09.01.2020;

- копия письма-согласия АО «ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ» на регистрацию товарных знаков «LANCET», «ЛАНЦЕТ» по заявкам №2021740676, №2021740689, №2021740680 и соглашения о сосуществовании от 16.08.2022;

- договоры на изготовление полиграфической и сувенирной продукции с приложениями;

- договор №126 от 26.11.2021 на оказание рекламных и маркетинговых услуг;

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

С учетом даты (27.04.2022) поступления заявки №2022727629 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Кодекс и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение LANCETPHARMA « ЛАНЦЕТФАРМА », включающее словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05, 10 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, коллегия обращает внимание заявителя на то, что в отношении товаров 10 класса МКТУ экспертизой не были выявлены препятствия для регистрации товарного знака в полном объеме первоначально заявленных позиций. Соответственно, отсутствуют основания для сокращения этого перечня услуг в соответствии с пунктом 39 Правил ППС. Заявитель может внести соответствующие сокращения в перечень товаров 10 класса после регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 1 статьи 1504 Кодекса.

Препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме заявленных товаров 05 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ послужили выявленные экспертизой товарные знаки и международные регистрации:

- словесный товарный знак «**LANCET**» по свидетельству №158480 (1), зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ:

05 - препараты для уничтожения паразитов, фунгициды, гербициды.

- словесный товарный знак «**ЛАНЦЕТЬ**» по свидетельству №849058 (2), зарегистрированный в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ:

35 - продвижение продаж для третьих лиц.

41 - обучение практическим навыкам (демонстрация) пластической и эндоскопической хирургии; издание книг по пластической и эндоскопической хирургии; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения) в области пластической и эндоскопической хирургии; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, мастер-классов (обучение), семинаров, симпозиумов по вопросам, связанным с пластической и эндоскопической хирургией; производство видеофильмов с тематикой, связанной с пластической и эндоскопической хирургией; проведение экзаменов по пластической и эндоскопической хирургии; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных) по вопросам, связанным с пластической и эндоскопической хирургией.

42 - научно-исследовательские услуги для медицинских целей; исследования в области биологии; исследования в области косметологии; исследования в области пластической и эндоскопической хирургии; исследования медицинские.

- комбинированный товарный знак « **ЛАНЦЕТЬ**» по свидетельству №361734 (3), зарегистрированный в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ:

41 - обучение практическим навыкам (демонстрация) пластической и эндоскопической хирургии, издание книг по пластической и эндоскопической хирургии, ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения) в области пластической и эндоскопической хирургии, организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, мастер-классов (обучение), семинаров, симпозиумов по вопросам, связанным с пластической и эндоскопической

хирургией, производство видеофильмов с тематикой, связанной с пластической и эндоскопической хирургией, проведение экзаменов по пластической и эндоскопической хирургии, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных) по вопросам, связанным с пластической и эндоскопической хирургией.

42 - научно-исследовательские услуги для медицинских целей, исследования в области биологии, исследования в области косметологии, исследования в области пластической и эндоскопической хирургии.

- словесный знак «THE LANCET» по международной регистрации №975759 (4), который охраняется на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 класса МКТУ:

41 - Edition de publications électroniques en ligne; édition de magazines et revues d'actualités par voie électronique; publication, sous forme électronique ou non, de textes, livres, revues et magazines; mise à disposition de publications sur Internet avec fonction de navigation, en particulier publications scientifiques et médicales comportant des bibliothèques de liens; fourniture d'informations dans le domaine de la formation; organisation et réalisation d'ateliers de formation; organisation et réalisation d'expositions à but culturel ou éducatif; divertissement; activités culturelles; organisation et conduite de démonstrations et d'expositions (à des fins éducatives ou culturelles), de conférences, de conventions, de séminaires, d'ateliers et d'événements; services d'éducation et de formation; fourniture et diffusion d'informations dans tous les domaines précités, y compris de matériel lié aux démonstrations et expositions éducatives/culturelles, conférences, conventions, séminaires, ateliers et événements; fourniture et diffusion d'informations, d'assistance et de conseils pour les participants, les visiteurs et les exposants d'une exposition éducative/culturelle et d'une conférence; y compris toutes les informations et tous les conseils précités fournis électroniquement, y compris sur un site web; services de publication, y compris de publication assistée par ordinateur, de publication de matériel lié à des présentations et expositions, conférences, conventions, séminaires, ateliers et événements éducatifs/culturels; conseils et mise à disposition d'informations dans tous les domaines précités./ Публикация электронных онлайн-изданий; издание журналов и новостных журналов в электронном виде;

публикация в электронной или неэлектронной форме текстов, книг и журналов; обеспечение изданий в сети Интернет с функцией навигации, в частности, научных и медицинских изданий, включающих библиотеки ссылок; предоставление информации в области обучения; организация и проведение обучающих семинаров; организация и производство выставок культурного или образовательного назначения; развлечение; культурная активность; организация и проведение демонстраций и выставок (в образовательных или культурных целях), конференций, съездов, семинаров, мастер-классов и мероприятий; образовательные и тренинговые услуги; предоставление и распространение информации во всех вышеупомянутых областях, включая материалы, касающиеся образовательных/культурных демонстраций и выставок, конференций, съездов, семинаров, мастер-классов и мероприятий; предоставление и распространение информации, помощи и консультаций для участников, посетителей и экспонентов образовательной/культурной выставки и конференции; включая всю вышеуказанную информацию и советы, предоставленные в электронном виде, в том числе на веб-сайте; издательские услуги, включая настольные издательские системы, публикацию материалов, касающихся презентаций и выставок, конференций, съездов, семинаров, мастер-классов и образовательных/культурных мероприятий; консультации и предоставление информации во всех вышеупомянутых областях.

- словесный знак «THE LANCET» по международной регистрации №806652 (5), который охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ:

05 - Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides/ Фармацевтическая и ветеринарная продукция; гигиенические товары для медицины; диетические вещества для медицинского применения, детское питание; пластыри, перевязочный материал; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных оттисков; дезинфицирующие средства; продукты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

35 - Computer file management; searching (for third parties) for information in computer files, in particular in archive files; assorting (for others) of books, reviews, articles and reports published in paper form or in electronic or digital format enabling consumers to view and purchase them at their convenience, in particular via a global computer network (the Internet); compilation and systemisation of information into computer databases./ Управление компьютерными файлами; поиск (для третьих лиц) информации в компьютерных файлах, в том числе в архивных файлах; сортировка (для других) книг, обзоров, статей и отчетов, опубликованных в бумажной форме или в электронном или цифровом формате, позволяющая потребителям просматривать и приобретать их по своему усмотрению, в частности, через глобальную компьютерную сеть (Интернет); сбор и систематизация информации в компьютерные базы данных.

41 - Providing on-line electronic publications; publication, in electronic or non-electronic format, of texts, reviews and magazines; provision of publications on the Internet with navigation options, in particular scientific and medical publications including libraries of links; provision of information, consulting and assistance in all the abovementioned fields./ Предоставление онлайн электронных изданий; публикация в электронном или неэлектронном формате текстов, обзоров и журналов; предоставление изданий в сети Интернет с возможностями навигации, в частности, научных и медицинских изданий, включая библиотеки ссылок; предоставление информации, консультаций и помощи во всех вышеперечисленных областях.

42 - Supply of scientific information; grants of intellectual property licenses; leasing of access time to a database containing information; rental and provision free of charge of access time to a global telecommunications network (the Internet)/ Предоставление научной информации; выдача лицензий на интеллектуальную собственность; предоставление в аренду времени доступа к базе данных, содержащей информацию; аренду и предоставление бесплатно времени доступа к глобальной телекоммуникационной сети (Интернет).

Заявленное словесное обозначение образовано простым соединением слов «LANCET»/«ЛАНЦЕТ» и «PHARMA»/ «ФАРМА», при этом слова «PHARMA»,

«ФАРМА» хорошо знакомо российскому потребителю, независимо от того, выполнено оно буквами русского или латинского алфавита, соответственно, несмотря на выполнение словесных элементов «LANCETPHARMA» / «ЛАНЦЕТФАРМА» одним шрифтом, без выделения частей слов «-PHARMA»/ «-ФАРМА», можно утверждать, что эти части являются слабыми элементами в составе заявленного словесного обозначения, не оказывающими влияния на индивидуализирующую способность заявленного обозначения, соответственно, сильными элементами в составе заявленного обозначения являются начальные части слов «LANCET-»/ «ЛАНЦЕТ-».

Сильный элемент оригинален, не носит описательного характера, и поскольку при анализе сходства словесных обозначений следует учитывать, прежде всего, сильные элементы, противопоставленные знаки, представляющие собой словесные обозначения «LANCET» (1), «ЛАНЦЕТЪ» (2), «THE LANCET» (4), (5) и комбинированное обозначение, доминирующее положение в составе которого играет словесный элемент «ЛАНЦЕТЪ» (3), должны рассматриваться как сходные с заявленным обозначением по фонетическому, семантическому и визуальному признакам, в силу полного фонетического и визуального вхождения в заявленное обозначение, а также подобием заложенных в эти слова понятий и идей, поскольку слова «ланцет» и «lancet» представляют собой одно понятие на русском и английском языках (Ланцёт (через фр. lancette[1], от лат. lancea[1] — «копье, пика») — колющий хирургический инструмент с обоюдоострым лезвием для вскрытия нарывов. В современной медицинской практике заменён скальпелем. (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ланцет>).

Таким образом, коллегия полагает обоснованным вывод экспертизы о сходстве словесных элементов сравниваемых знаков, играющих в них основную индивидуализирующую роль, несмотря на указанное некоторое визуальное различие.

Что касается доводов возражения относительно принципов формирования заявленного обозначения, то коллегия полагает, что они не могут опровергнуть вывод о наличии фонетического сходства между сравниваемыми словесными элементами, поскольку, как указано выше, сравнительный анализ словесных обозначений проводится в соответствии с признаками, указанными в пункте 42 Правил.

Анализ однородности товаров 05 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ скорректированного перечня, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с соответствующими товарами и услугами противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Несмотря на ограничение заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ (добавки к пище; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; медикаменты; препараты биологические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические) они являются однородными с товарами 05 класса МКТУ (фармацевтическая продукция; гигиенические товары для медицины; диетические вещества для медицинского применения; пластыри, перевязочный материал), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации сходному знаку по международной регистрации №806652 (5), поскольку они относятся к одной родовой группе фармацевтических препаратов, лекарственных средств и веществ медицинского назначения, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации через сеть аптек, являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми товарами.

В отношении части скорректированного перечня заявленных услуг 35 класса МКТУ (помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое) уже принято решение Роспатента о регистрации товарного знака.

Что касается таких услуг 35 класса «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; услуги по оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими принадлежностями», связанных с продвижением товаров медицинского назначения, то они однородны услугам 35 класса МКТУ (продвижение продаж для третьих лиц), в отношении которых охраняется

противопоставленный товарный знак по свидетельству № 849058 (2), в силу принадлежности к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей, каналами и условиями их предоставления.

Услуги 41 класса МКТУ (организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; передача знаний и ноу-хау в сфере бизнеса [обучение]; передача ноу-хау [обучение]), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 41 класса МКТУ (обучение практическим навыкам (демонстрация) пластической и эндоскопической хирургии; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения) в области пластической и эндоскопической хирургии; организация и проведение коллоквиумов, конгрессов, конференций, мастер-классов (обучение), семинаров, симпозиумов по вопросам, связанным с пластической и эндоскопической хирургией), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельству №849058 (2) и по свидетельству №361734 (3), а также услуг 41 класса МКТУ (организация и проведение обучающих семинаров; организация и производство выставок культурного или образовательного назначения; организация и проведение демонстраций и выставок (в образовательных или культурных целях), конференций, съездов, семинаров, мастер-классов и мероприятий; образовательные и тренинговые услуги) в отношении которых охраняется знак по международной регистрации №975759 (4), в силу принадлежности к одной родовой группе услуг в области образования, научных и деловых встреч, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей, каналами и условиями их предоставления.

Услуги 42 класса МКТУ (испытания клинические), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 42 класса МКТУ (научно-исследовательские услуги для медицинских целей, исследования в области пластической и эндоскопической хирургии), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельству №849058 (2) и по свидетельству №361734 (3), поскольку клинические испытания являются неотъемлемой частью научно-исследовательских работ в области медицины.

Таким образом, коллегия полагает, что в отношении однородных товаров и услуг заявленное обозначение способно вызывать в сознании среднего российского потребителя сходные ассоциации, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылка заявителя на письмо-согласие, которое было ему предоставлено правообладателем противопоставленных товарных знаков (2) и (3) в рамках соглашения о сосуществовании от 16.08.2022, не имеет отношения к заявленному обозначению, в силу чего не может быть принято во внимание.

Ссылка на регистрации товарных знаков, сконструированных, по мнению заявителя, сходным образом с заявленным обозначением, не может выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела, при этом не всегда имеются сведения о том, что решения о регистрации приняты при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Коллегия приняла во внимание представленные сведения о деятельности заявителя, в том числе, о его благотворительной деятельности и производстве сувенирной продукции, однако указанные сведения не могут опровергнуть вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, доводы о том, что основная деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных знаков различна, в силу чего фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно, не является убедительным, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума

Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Таким образом, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для товаров 05 и части заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.06.2023, и оставить в силе решение Роспатента от 13.05.2023.