

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 10.01.2022, поданное компанией HORIZON THERAPEUTICS IRELAND DAC, Ирландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1512806, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1512806 с конвенционным приоритетом от 04.03.2019, произведенной Международным Бюро ВОИС 23.08.2019, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.03.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1512806, основанием для которого явился предварительный отказ, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1512806 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1512806 послужило его сходство до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№577668, 688124.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.01.2022, заявитель согласился с мнением экспертизы относительно противопоставления товарного знака по свидетельству №688124 и отказался от притязаний в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Относительно противопоставления товарного знака по свидетельству №577668 заявитель сообщает, что от его владельца получено согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Согласно условиям письма-согласия, в ответ на его предоставление заявитель обязуется не оспаривать использование обозначения «HORIZON» в отношении любых товаров, за исключением перечисленных в 05 классе МКТУ по международной регистрации № 1512806.

Таким образом, предоставленное письмо-согласие подчеркивает отсутствие коммерческого интереса правообладателя противопоставленной регистрации в использовании обозначения «HORIZON» в отношении товаров 05 класса МКТУ, предназначенных для медицинских целей.

Заявитель также просит принять во внимание то обстоятельство, что правообладатель противопоставленной регистрации является дочерним предприятием компании The WhiteWave Foots Company, которая приобрела наименование DANON NORTH AMERICA и занимается исключительно производством пищевых продуктов.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1512806 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- копия упомянутого письма-согласия;
- отчет компании The WhiteWave Foots Company в государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку с частичным переводом на русский язык;

- статьи из Википедии о компании Данон и о компании DANON NORTH AMERICA с частичным переводом на русский язык.

На заседании коллегии, которое состоялось 14.02.2022, был представлен оригинал упомянутого письма-согласия.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (04.03.2019) международной регистрации №1512806 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Знак по международной регистрации №1512806 представляет собой комбинированное обозначение « HORIZON», включающее словесный элемент, выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде четырех вертикальных линий, расположенных слева от словесного элемента.

С учетом ограничения перечня правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении узкого перечня товаров 05 класса МКТУ:

Pharmaceutical preparations for the treatment of pain, inflammation, gastrointestinal disorders, rare and orphan diseases (Фармацевтические препараты для лечения боли, воспаления, желудочно-кишечных расстройств, редких и орфанных заболеваний).

Редкие заболевания, орфанные заболевания (англ. rare disease, orphan disease) — заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции. Для стимуляции их исследований и создания лекарств для них (орфанные препараты) обычно требуется поддержка со стороны государства. Многие редкие заболевания являются генетическими, и, следовательно, сопровождают человека в течение всей жизни, даже если симптомы проявляются не сразу. Многие редкие болезни возникают в детстве, и около 30 % детей с редкими заболеваниями не доживают до 5 лет.

В список орфанных болезней в России Минздравсоцразвития первоначально внес 86 заболеваний. Количество россиян с этими болезнями оценивалось в чуть менее чем 13 тыс. человек. Однако постепенно перечень таких заболеваний расширялся и по состоянию на 7 мая 2014 года Минздравом РФ в список включены 215 заболеваний. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Редкие_заболевания).

Поскольку заявитель отказался от притязаний в отношении товаров 16 класса МКТУ, препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1512806 является товарный знак по свидетельству №577668, представляющий собой словесное обозначение «HORIZON», зарегистрированное, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; детские смеси; детское питание».

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель заключили между собой соглашение, в котором были прописаны условия предоставления согласия на регистрацию и использование в Российской Федерации знака по международной регистрации №1512806.

Коллегия приняла во внимание условия соглашения, а также то обстоятельство, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной

регистрации №1512806 испрашивается в отношении очень узкого перечня товаров (фармацевтических препаратов для лечения редких заболеваний, предназначенных, в том числе, для лечения детей).

Коллегия также приняла во внимание принятие Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации», часть 9 статьи 83 которого предусматривает обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, которое осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов сторон данного соглашения в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют визуальные различия, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1512806 на территории Российской Федерации в отношении этих товаров не будет вводить потребителя в заблуждение.

Стороны соглашения полагают, что товарные знаки могут сосуществовать без угрозы смешения в соответствии с его условиями и положениями.

Таким образом, данное соглашение свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации.

Поскольку товары 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, относятся к группе товаров высокой ценовой категории (например, для лечения детей со спинальной мышечной атрофией применяют препарат стоимостью около восьми миллионов рублей за одну инъекцию. Информация взята с портала «Научная Россия» (<https://scientificrussia.ru/>), условия и каналы реализации которых существенно отличаются от товаров, которые можно приобрести в обычной аптеке, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак,

предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1512806 не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя этих товаров. Кроме того, коллегия приняла во внимание информацию о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака относится к группе компаний, сфера интересов которых связана с производством пищевых продуктов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2022, отменить решение Роспатента от 02.03.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1512806 в отношении товаров 05 класса МКТУ.