

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, поданное ООО «Инновационная фирма «Марк», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722727, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» было подано на регистрацию товарного знака 15.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято 14.02.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой сложное слово («интерферон» – низкомолекулярный белок, синтезируемый в организме и в клеточных культурах, подавляющий размножение вирусов и других внутриклеточных паразитов; «офтальмо» – относящийся к органу зрения), которое может быть воспринято как указание на вид и свойства товаров, назначение услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью по отношению ко всем заявленным товарам и услугам.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.06.2020, и дополнении к нему, заявитель выразил свое несогласие с вынесенным решением, мотивируя это тем, что заявленное обозначение, построенное

по правилам русского языка, обладает различительной способностью, поскольку не позволяет определить ни сам товар, ни его характеристики, даже исходя из приведенных в заключении по результатам экспертизы значений слова «интерферон» и форманта «офтальмо»: слово «офтальмо» не является словом и семантического значения, связанного со зрением не имеет, слово «интерферон» не описывает свойства товара, а само обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» не позволяет ни определить сам товар, ни его характеристики.

Кроме того, заявитель указал, что на рынке отсутствуют товары с названием в виде слога «офтальмо» в форме отдельного самостоятельного определения, именно как вид товаров, как и слово «интерферон», поскольку имеются товары с разными природными или генно-инженерными формами, а значит слово «интерферон» не описывает свойства товара, как и слово «офтальмо», так как не относится к характеристике товара как такового. В связи с этим 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.

Помимо этого, заявитель является правообладателем товарного знака «Офтальмоферон» по свидетельству 3189608, который созвучен заявленному обозначению.

На основании изложенного, заявитель просил отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019722727.

В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии 27.07.2020 были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует пунктам 1, 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.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 07.09.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего

04.06.2020, изменить решение Роспатента от 14.02.2020 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019722727 с учетом дополнительных оснований».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 07.09.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2021 по делу №СИП-1022/2020 требования заявителя были удовлетворены, и решение Роспатента от 07.09.2020 было признано недействительным.

Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 04.06.2020 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722727.

Судом установлено, что Роспатент в своем решении не исследовал в полной мере вопрос о том, как воспринимается рядовым потребителем заявленное обозначение в отношении каждой из заявленных товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 44 классов МКТУ – как описательное, ложное либо фантазийное. В том числе, суд указал, что в решении Роспатентом не обосновано, что слитное написание «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» представляет собой словосочетание двух значимых слов, воспринимающихся потребителями как лекарство для глаз, не учтена информированность потребителей о данном обозначении.

По результатам повторного рассмотрения возражения на основании решения от 31.05.2021 Роспатент поддержал ранее сделанный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ и отказал в удовлетворении возражения.

При повторном рассмотрении возражения коллегия пришла к заключению о том, что смысловое значение заявленного обозначения «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» в целом ориентирует информированного потребителя относительно свойств и назначения товаров и услуг, обеспечивающих профилактику и лечение заболеваний с помощью интерферона, а именно товаров 5 класса МКТУ «изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные», а также связанных с ними услуг 35 класса

МКТУ «реклама» и услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; ветеринарные услуги».

Иные товары 3, 5, 10 и услуги 35, 44 классов МКТУ, были квалифицированы коллегией в качестве «имеющих близкие к медицине свойства и назначение».

В связи с этим Роспатент констатировал, что смысловое значение обозначения «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» вызовет у потребителей «неверные ассоциации с определенной сферой применения», и эти ассоциации будут отвечать признаку правдоподобности. Как следствие, регистрация заявленного обозначения в отношении соответствующих групп товаров и услуг будет вводить потребителей в заблуждение относительно их свойств и назначения.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, заявитель вновь обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу №СИП-813/2021 требования заявителя были удовлетворены. Решение Роспатента от 31.05.2021 было признано недействительным, при этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 04.06.2020 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722727.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения от 31.05.2021 административный орган не учел нормы действующего законодательства, положения исходящих от самого Роспатента Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, и разъяснения актуальной правоприменительной судебной практики, а также не в полной мере выполнил указания суда, нашедшие отражение в тексте решения Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2021 по делу № СИП-1022/2020; отсутствие надлежащего анализа смыслового значения спорного обозначения и его способности характеризовать поименованные в заявке №2019722727 товары и услуги, а также описывать их ложно или вводить потребителей в заблуждение в их отношении служит достаточным основанием для вывода о том, что решение административного органа о

несоответствии спорного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 ГК РФ является незаконным и необоснованным.

Не согласившись с указанным решением суда, Роспатент обратился с кассационной жалобой на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу № СИП-813/2021.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что при принятии обжалуемого решения суд первой инстанции неверно применил нормы материального права и нарушил методику проверки охраноспособности заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2022 решение Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу № СИП-813/2021 отменено. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Инновационная фирма «Марк» оставлено без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия.

Отмена решения Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2022 по делу №СИП-813/2021 устраняет основания для повторного рассмотрения возражения, поступившего 04.06.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №2019722727 по существу.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 04.06.2020, на решение Роспатента от 14.02.2020 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019722727.**