

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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, рассмотрела поступившее 25.01.2021 возражение, поданное компанией Сесфармадер С.Л., Испания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018758819, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **SESDERMA LACTYFERRIN** » по заявке №2018758819 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.12.2018 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.03.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака для части заявленных товаров 05 класса МКТУ *«аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; вакцины; вещества диетические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; гематоген; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки*

*пищевые для животных; добавки пищевые ферментные; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; корма лечебные для животных; медикаменты для человека; микстуры; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; питание детское; препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; резинка жевательная для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; сыворотки; эликсиры [фармацевтические препараты]*» с исключением из правовой охраны товарного знака словесного элемента «LACTYFERRIN». В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса для части товаров 05 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении вышеперечисленных товаров 05 класса МКТУ с указанием словесного элемента «LACTYFERRIN», представляющего собой искаженное написание слова «lactoferrin» (с английского «лактоферрин» - белок, который содержится в грудном женском молоке, см. Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии, Универсальный дополнительный практический толковый словарь, И. Мостицкий, 2005-2012), в качестве неохраняемого как указывающего на состав и назначение этих товаров.

В отношении остальных товаров 05 класса МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет вводить потребителя в заблуждение относительно состава и назначения товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие относительно приведенных в заключении по результатам экспертизы выводов, при этом основные аргументы сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, обозначение «LACTYFERRIN» - фантазийное слово, не имеет смыслового значения в общедоступных справочных источниках информации, в том числе в толковых и терминологических словарях, ссылка экспертизы на то, что заявленное обозначение является «искаженным словом» не основано на положениях действующего законодательства;

- согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию, исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака;

- слово «LACTOFERRIN», на которое указывает экспертиза, не является широко известным, поэтому средним российским потребителем слово «LACTYFERRIN», выполненное буквами латинского алфавита, имеющее неоднозначное прочтение и отличающееся от слова «LACTOFERRIN» по написанию и звучанию, будет восприниматься как вымышленное, не имеющее определенного семантического значения, в связи с чем, нет оснований для отнесения его к обозначениям, характеризующим свойства и назначение товаров;

- обозначение «LACTYFERRIN» необходимо оценивать также в сочетании с другим фантазийным элементом - «SESDERMA» в целом, оснований же для указания этого элемента в качестве неохраняемого не имеется;

- фантазийное обозначение «LACTYFERRIN» не способно ввести потребителя в заблуждение, так как не описывает товары 05 класса МКТУ;

- обозначение «LACTYFERRIN» приобрело различительную способность до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018758819 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

- (1) распечатки рекламных публикаций в СМИ;
- (2) счета-фактуры;
- (3) распечатки сведений из открытых источников.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (29.12.2018) поступления заявки №2018758819 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 от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 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.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 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.

Обозначение «**SESDERMA LACTYFERRIN**» по заявке №2018758819 с приоритетом от 29.12.2018, является словесным, выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; добавки пищевые для человека и животных; пластыри, материалы перевязочные; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; средства дезинфицирующие; препараты для уничтожения вредных животных, растений и грибов.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав два не связанных друг с другом лексически словесных элемента «SESDERMA» и «LACTYFERRIN». При этом слово «SESDERMA» отсутствует в словарно-справочных источниках информации в качестве лексической единицы какого-либо языка, а слово «LACTYFERRIN» ассоциируется с наименованием конкретного органического соединения - белка «lactoferrin» («лактоферрин»), который содержится в грудном женском молоке. За противомикробные, противовирусные, противогрибковые свойства его называют природным антибиотиком. Лактоферрин способен усилить действие антибиотиков и позволить принимать их в меньших дозах, а также восполнить дефицит железа (см. [https://mostitsky\\_universal.academic.ru/2860/лактоферрин](https://mostitsky_universal.academic.ru/2860/лактоферрин), Универсальный дополнительный практический толковый словарь. И. Мостицкий, 2005-2012).

Как справедливо отмечается в возражении, рядовым потребителем восприятие обозначений, выполненных буквами латинского алфавита, затруднено. В этой связи словесный элемент «LACTYFERRIN» и наименование белка «lactoferrin», отличающиеся друг от друга одной буквой в середине слова, произношение которой при этом редуцируется, воспринимаются как одно и то же обозначение.

Согласно общедоступным сведениям (см. например, <https://www.lactobio.ru/o-laktoferrine>) лактоферрин - полифункциональный белок, который присутствует

во всех биологических жидкостях организма млекопитающих (в том числе человека). Лактоферрин определяет гомеостаз (сохранение постоянства, динамического равновесия) железа в организм, обладает множественными защитными функциями (антибактериальная, противовирусная, противовоспалительная, антиоксидантная активность). Помимо этого лактоферрин проявляет противораковые, антиаллергические, иммуномодулирующие и радиопротекторные свойства. В настоящее время этот белок считается ключевым защитным компонентом несистемного врожденного иммунитета, регулируя пролиферацию, дифференциацию и созревание иммунокомпетентных клеток организма. Лактоферрин обладает противовирусным, иммуномодуляторным и противовоспалительным эффектами, которые могут быть важными при лечении заражения COVID-19.

При обращении к представленным заявителем материалам (1) - (3) коллегия установила, что заявленное обозначение используется заявителем для индивидуализации различных препаратов, в которых содержится липосомированный лактоферрин. При этом в данных источниках информации указывается как на иммуностимулирующий эффект от применения выпускаемых заявителем препаратов с лактоферрином (пищевая добавка), так и на защитные гигиенические свойства (дезинфицирующее средство для рук, зубная паста, жидкость для полоскания рта, защитный спрей для глаз, капли для носа).

Учитывая изложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ *«вакцины; вещества диетические для медицинских целей; гематоген; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые с косметическим эффектом; конфеты лекарственные; корма лечебные для животных; леденцы лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; медикаменты для человека; микстуры; молоко сухое для детей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; напитки*



*диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; питание детское; мази медицинские; препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты медицинские для промывания глаз; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; примочки глазные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; растворы для контактных линз; резинка жевательная для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; сыворотки; эликсиры [фармацевтические препараты]», в состав которых может входить такое органическое соединение как лактоферрин, обозначение «LACTYFERRIN», ассоциирующееся с названием этого белка, представляет собой указание на свойства и назначение этих товаров, а, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.*

Что касается иных заявленных товаров 05 класса МКТУ, не связанных с белком лактоферрином, ни по свойствам, ни по назначению, заявленное обозначение, включающее в свой состав обозначение «LACTYFERRIN», способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Следует также указать на выявленные коллегией дополнительные обстоятельства, препятствующие предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2018758819 для части заявленных товаров 05 класса МКТУ *«аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; вещества питательные для микроорганизмов; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; добавки пищевые ферментные; капсулы для лекарств; капсулы для*

*фармацевтических целей; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химические для ветеринарных целей».* В отношении этих товаров было принято оспариваемое решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, однако в отношении указанных товаров заявленное обозначение со словесным обозначением «LACTYFERRIN» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку вышеназванные товары не содержат в своем составе белок лактифиррин, обладающим особыми свойствами и назначением, и не связаны с его применением. Об указанных обстоятельствах заявитель был проинформирован в установленном порядке, однако своих аргументов в отношении приведенного довода не представил.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты (29.12.2018) приоритета заявленного обозначения, то он не подтверждается представленными документами. Следует констатировать, что все информационные источники (1) – (3), касающиеся присутствия в Российской Федерации продукции заявителя, сопровождаемой заявленным обозначением, выходят за дату его приоритета и касаются периода времени, относящегося к 2020 - 2021 годам.

Таким образом, с учетом требований пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может быть осуществлена только в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ *«вакцины; вещества диетические для медицинских целей; гематоген; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые с косметическим эффектом; конфеты лекарственные; корма лечебные для животных; леденцы лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; медикаменты для человека; микстуры; молоко сухое для детей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для*

*медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; питание детское; мады медицинские; препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты медицинские для промывания глаз; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; примочки глазные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; растворы для контактных линз; резинка жевательная для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства для ухода за полостью рта медицинские; сыворотки; эликсиры [фармацевтические препараты]» с указанием словесного элемента «LACTYFERRIN» в качестве неохраняемого.*

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2021, изменить решение Роспатента от 26.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018758819.**