

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 18.12.2022 возражение, поданное АМГЕН ИЛАЧ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021739223, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2021739223 с приоритетом от 23.06.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 19.08.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Как отмечается в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 19.08.2022, помимо указанного самим

заявителем неохраемого словесного элемента «PHARMACEUTICALS», неохраемым также является входящий в состав заявленного обозначения элемент «GPh», поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с



комбинированным товарным знаком с элементом «» (свидетельство №596995 с приоритетом от 02.11.2015), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРОФАРМ», 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 9.

В поступившем возражении и дополнении к нему заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем указывается на наличие письменного согласия (далее – письменное согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021739223 от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №596995, оригинал которого представлен в возражении;

- турецкая компания АМГЕН ИЛАЧ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ является компанией, аффилированной с крупнейшим мировым фармацевтическим производителем Амген Инк. (www.amgen.ru), обладающей исключительными правами на более 70 действующих российских товарных знаков, и еще несколько заявок находятся на стадии экспертизы;

- буквы «GPh» представляют аббревиатуру от словесного элемента «GENSENTA PHARMACEUTICALS», выполнены оригинальным, специально разработанным шрифтом, где буква «G» органически сочетается с изобразительным элементом, обладает различительной способностью, при этом доминирующим элементом заявленного обозначения является слово «GENSENTA», уже зарегистрированное в качестве товарного знака «GENSENTA» по свидетельству №727104 и



«» по свидетельству №818095;

- заявитель согласен с указанием словесного элемента «PHARMACEUTICALS» в качестве неохраняемого.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2021739223 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем был представлен оригинал письма-согласия от ООО «ГЕРОФАРМ».

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

С учетом даты (23.06.2021) поступления заявки №2021739223 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве

товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 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.

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 обозначениях 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2021739223 с приоритетом от 23.06.2021 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, в которой изобразительная часть представлена в виде четырех окружностей, соединенных в центре пятой, а словесная часть обозначения состоит из буквенных и словесных элементов «GPh» и «PHARMACEUTICALS», выполненных буквами латинского алфавита.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PHARMACEUTICALS» в переводе с английского языка означает «фармацевтические препараты, фармацевтический бизнес» (см. <http://www.lingvolive.ru>, <https://translate.yandex.ru>). Указанный словесный элемент характеризует товары 05, 10 классов МКТУ, указывая на их вид и назначение. В связи с описательным характером словесного элемента «PHARMACEUTICALS» можно сделать вывод о его неохраноспособности, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь элемент «GPh» представляет собой сочетание латинских букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса обуславливает вывод об отсутствии различительной способности этого элемента.

Документов, свидетельствующих о приобретении элементом «GPh» различительной способности в результате его использования заявителем в качестве средства индивидуализации товаров 05, 10 классов МКТУ, в возражении не содержится.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарные знаки «GENSENTA» по свидетельству



№727104 (для 05, 10, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ) и «» по свидетельству №818095 (для услуг 35, 41, 42, 44 классов МКТУ). В этой связи необходимо отметить, что в товарном знаке по свидетельству №818095, являющимся тождественным заявленному обозначению, элементы «GPh» и «PHARMACEUTICALS» также признаны неохраняемыми.

Следует указать, что отказ в государственной регистрации заявленного



обозначения «» по заявке №2021739223 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2)



статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «» по свидетельству №596995 с приоритетом от 02.11.2015, зарегистрированного на имя иного лица - Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРОФАРМ».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №596995 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ *«вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые; препараты ветеринарные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей»* и товаров 10 класса МКТУ *«иглы медицинские; приборы и инструменты медицинские; шприцы для инъекций»*.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

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 «» и «» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №596995 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №596995 для всех товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2021739223, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление. Тем самым устранена причина для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021739223 для товаров 05, 10 классов МКТУ, основанная на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, представляется возможным удовлетворить поступившее возражение и зарегистрировать заявленное обозначения по заявке №2021739223 в качестве товарного знака для товаров 05, 10 классов МКТУ с указанием буквенного и словесного элементов «GPh» и «PHARMACEUTICALS» в качестве неохраняемых, учитывая, что они не занимают в его составе доминирующего положения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.12.2022, отменить решение Роспатента от 19.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021739223.