

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 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 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2021, поданное компанией «Новартис АГ», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №801073, при этом установлено следующее.

ФУКОИММУНАЛ

Оспариваемый товарный знак «**ФУКОИММУНАЛ**» по заявке №2020757893 с приоритетом от 15.10.2020 зарегистрирован 10.03.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №801073 в отношении товаров 03, 05, 29, 30, 32, классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью Научное Производственное

Объединение "Биомедицинские Инновационные Технологии", Тверская область, Калининский р-н, с. Медное (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.04.2021 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №801073 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки «ИММУНАЛ» (1) по свидетельству №459139, «IMMUNAL» (2) по свидетельству №459138, зарегистрированные в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- в состав группы компаний «НОВАРТИС», управляемой головным предприятием «НОВАРТИС АГ», входит компания «ЛЕК фармацевтска дружба, д.д.», на имя которой зарегистрированы товарные знак «ИММУНАЛ» (3) по свидетельству №259830 и знак «IMMUNAL» (4) по международной регистрации № 607517;

- оспариваемый товарный знак « **ФУКОИММУНАЛ** » является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-4), образующие серию;

- товары 05 МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №801073 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, за исключением *«питание детское; смеси питательные детские»*.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Копии публикаций регистраций № 459138, № 459139.
2. Информация о компании «ЛЕК».

3. Копии публикации регистраций №607517, №259830, №801073.
4. Информация о значении суффикса «-ал», «Русская грамматика, электронное издание».
5. Информация о водорослях «ФУКУС», «Wikipedia».
6. Информация о компании ООО НПО «Биотехнологические Инновационные Технологии».
7. Копии сертификатов соответствия.
8. Интервью с генеральным директором ООО НПО «Биотехнологические Инновационные Технологии».
9. Информация о компании «НОВАРТИС АГ», «Wikipedia.org».
10. Пресс-релиз, февраль 2007.
11. Информация о препарате Иммунал.
12. Предложения к продаже товаров «ИММУНАЛ».
13. Отзывы о продукции «ИММУНАЛ» с сайтов «irecommend.ru», «otzovik.ru».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 29.04.2021 возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют визуальные отличия, разное смысловое значение, а также фонетическое звучание, что приводит к выводу об отсутствии ассоциирования знаков друг с другом в целом;

- компания ООО НПО «Биомедицинские Инновационные Технологии» работает на российском рынке специализированных продуктов питания с 2006 года и специализируется на производстве товаров, включающих водорослевый компонент (гели, чай, соки, напитки, косметическая продукция и пр.);

- компания правообладателя имеет собственное производство на территории Тверской области. Применяемые на предприятии инновационные технологии основываются на расщеплении клеток водорослей, что позволяет

повысить усвояемость пищевых веществ до 95%. Сегодня сертифицированная по европейским стандартам продукция компании представлена не только в России, но и на зарубежном рынке;

- компания правообладателя специализируется на выпуске продуктов питания для специализированных целей и косметических продуктов, в том числе биологически активных добавок (БАДы) на основе водорослей, при этом отсутствует упаковка типа блистер для таблетированных форм, капель. Преобладает упаковка типа банок полимерных, дой-пак;

- реализация товаров компании ООО НПО «Биомедицинские Инновационные Технологии» осуществляется через собственную торговую сеть независимых дистрибуторов с использованием Интернет-ресурса «www.vertera.org» и личного кабинета с 2006 года. Продукция отсутствует в аптечных сетях, розничных магазинах;

- различный рынок сбыта обуславливает отсутствие смешения товарных знаков среди потребителей на рынке, что подтверждается маркетинговым исследованием;

- Правила подачи заявок на регистрацию товарных знаков и Руководство по экспертизе товарных знаков не запрещает использовать одинаковые корни в заявляемых обозначениях. В связи с этим существует целый ряд товарных знаков: «ИммуноФертил» по свидетельству №454707; «Орто-Биомо иммун инуит» по свидетельству №454427; «ФСМЕ-ИММУНО» по свидетельству №278433; «Иммуно-Vita» по свидетельству № 423303; «Иммунофуд» по свидетельству №763905; «Стиммунал» по свидетельству №211625; «Терраиммунал» по свидетельству №486984.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №801073.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Копия устава.
2. Сертификат.

3. Информация о товарных знаках «фукоиммунал» по свидетельству №801073 и «fuscoimmunal» по свидетельству №801075.

4. Маркетинговое исследование.

5. Распечатка с сайта <https://penlovers.ru/15-osnovnyh-elementov-bukvy/>.

6. Информация о товарах <https://www.sandoz.ru/products/immunal>.

7. Пояснительная записка.

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

С учетом даты (15.10.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №801073 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).

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.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 пункте 42 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При этом оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на

товарные знаки « **ИММУНАЛ** » (1) по свидетельству №459139,

IMMUNAL

« » (2) по свидетельству №459139, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в части противопоставленных регистраций (1), (2).

Вместе с тем довод лица, подавшего возражение о том, что компания «Новартис АГ» обладает заинтересованностью противопоставления товарного знака «ИММУНАЛ» (3) по свидетельству №259830 и знака «IMMUNAL», по международной регистрации №607517 (4), не может быть

принят коллегией, поскольку юридическая связь компаний «Новартис АГ» и «ЛЕК фармацевтска дружба, д.д.» не доказана по следующим причинам:

- не представлена выписка из торгового реестра.
- в годовом отчете наименование компании «Lek Pharmaceuticals d.d.» не соотносится с наименованием компании «ЛЕК фармацевтска дружба, д.д.», которая является правообладателем товарных знаков (3), (4);
- документально не подтверждены полномочия переводчика Грибановой О.М. (сертификат о знании языка);

Кроме того, не представлено соглашение о том, что компания «ЛЕК фармацевтска дружба, д.д.» предоставила (передала) компании «Новартис АГ» право на защиту товарных знаков, в том числе путем подачи возражения.

В этой связи в части противопоставлений вышеуказанных регистраций (3), (4) компания «Новартис АГ» не является лицом, чьи права могут быть затронуты регистрацией оспариваемого товарного знака, а следовательно, не может быть признано в этой части заинтересованным лицом в оспаривании правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак « **ФУКОИММУНАЛ** » является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В возражении оспариваемому товарному знаку были противопоставлены товарные знаки « **ИММУНАЛ** » (1) по свидетельству

№459139, « **IMMUNAL** » (2) по свидетельству №459139 с более ранними приоритетами, принадлежащие лицу, подавшему возражение.

ИММУНАЛ (1), **IMMUNAL** (2) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита. Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельствах.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака **«ФУКОИММУНАЛ»** по свидетельству №801073 и противопоставленных

ИММУНАЛ (1), **IMMUNAL** (2) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки (1), (2) произносятся одинаково, а именно [ИМ-МУ-НАЛ].

В оспариваемом товарном знаке по свидетельству №801073 основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент, который читается [ФУ-КО-ИМ-МУ-НАЛ].

По фонетическому критерию сходства коллегия установила, что сравниваемые товарные знака являются сходными, на основании полного фонетического вхождения противопоставленного товарных знаков «ИММУНАЛ»/ «IMMUNAL» в состав оспариваемой регистрации «ФУКОИММУНАЛ».

Мнение правообладателя о сильном и слабом элементах оспариваемого товарного знака не может быть признано имеющим под собой какие-либо основания, поскольку в данном случае заявленное обозначение состоит из одного слова, а не из нескольких самостоятельных элементов, которые могут быть каким-либо образом выделены потребителями.

Аналогично, приведённый в возражении довод о том, что оспариваемый товарный знак имеет значение, связанное с семантикой слов «ФУКО» (являющимся сокращением от «ФУКУС» - род бурых водорослей)

является частным мнением и словарно-справочными сведениями не подтверждается.

С точки зрения визуального признака, сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку они выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами с использованием, в том числе, русского алфавита, что приводит к одинаковому общему зрительному впечатлению при восприятии сравниваемых регистраций в целом.

Поскольку сравниваемые товарные знаки отсутствуют в словарно-справочных источниках (см. <https://translate.yandex.ru/>, <https://dic.academic.ru/>), в связи с чем по семантическому критерию сходства сравниваемые обозначения оценить не представляется возможным.

Коллегия отмечает, что согласно правоприменительной практике при оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход.

В отношении анализа однородности товаров 05 класса МКТУ сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана товарного знака оспаривается в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: *«грязи для ванн; грязи лечебные; добавки пищевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые на основе водорослей; добавки пищевые с косметическим эффектом; мази; масла лекарственные; настойки для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для органотерапии; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях».*

Согласно Информационному письму от 5 ноября 2008 г. № 10/37 -

646/23 «О классификации биологически-активных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и об установлении их однородности с другими товарами и услугами для целей регистрации товарных знаков» биологически активные добавки - это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Вместе с тем, цели, для которых они применяются, могут быть отнесены к медицинским целям.

Таким образом, все оспариваемые товары 05 класса МКТУ являются однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ *«диетические вещества для медицинских целей, пищевые добавки для медицинских целей», «препараты фармацевтические»* противопоставленных товарных знаков (1), (2), поскольку соотносятся как род-вид.

Вероятность смешения спорного и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства оспариваемой регистрации с противопоставленными товарными знаками (1), (2) и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, имеющих в перечнях регистраций, является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака

пункту 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №801073 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Доводы правообладателя о различном рынке сбыта и реализации продукции правообладателя оспариваемого товарного знака и лица, подавшего возражение, не влияют на вывод коллегии о сходстве сравниваемых регистраций и однородности товаров, указанных в сравниваемых перечнях, поскольку учет соответствующих обстоятельств не предусмотрен пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.04.2021, признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №801073 недействительным в отношении товаров 05 класса МКТУ *«грязи для ванн; грязи лечебные; добавки пищевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые на основе водорослей; добавки пищевые с косметическим эффектом; мази; масла лекарственные; настойки для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для органотерапии; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях».*