

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 27.09.2021, поданное компанией Штерифарм Экспорт ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724332, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» заявке №2019700155 с приоритетом от 09.01.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.08.2019 за №724332 на имя компании ЛеманнФарма Интернациональ ГмбХ, Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров (дата и номер государственной регистрации договора: 10.12.2019 РД0319194; дата внесения записи в Госреестр: 10.12.2019) его правообладателем стала компания ФолиФарм ГмбХ, Германия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.09.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №724332 произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 6(2), 10 статьи 1483 Кодекса и пункта 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение является правообладателем товарных знаков «FOLIO» по свидетельству №290705 с приоритетом от 16.09.2003, и товарного знака «ФОЛИО» по свидетельству №296533 с приоритетом от 03.11.2003, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса - вещества диетические для медицинских целей; 29 класса - вещества диетические [за исключением используемых для медицинских целей] на основе пищевых протеинов; 30 класса - вещества диетические [за исключением используемых для медицинских целей] на основе углеводов, которые широко используются, начиная с 2004 года, в отношении биологически активных добавок к пище, восполняющих дефицит йода и фолиевой кислоты, предназначенных для женщин, планирующих беременность, беременных женщин и женщин в период кормления.

За более чем пятнадцатилетнюю историю своего использования, товарный знак FOLIO (ФОЛИО) приобрел широкую известность и высокую репутацию среди потребителей, что подтверждается отзывами потребителей, а также результатами проведенного всероссийского социологического опроса потребителей, согласно которому товарный знак «FOLIO», маркирующий биологически-активную добавку, восполняющий дефицит фолиевой кислоты и йода в период беременности и во время грудного вскармливания, известен 63,3% потребителей.

Сходство оспариваемого товарного знака, включающего единственный охраняемый словесный элемент «FOLIODIN», с противопоставленными товарными знаками определяется полным фонетическим и визуальным вхождением в него товарного знака «FOLIO» и фонетическим вхождением в него знака «ФОЛИО».

Лицо, подавшее возражение, подчеркивает, что оспариваемый товарный знак представляет собой механическое присоединение к сильному элементу FOLIO

(ранее зарегистрированному товарному знаку) общеупотребительной форманты - DIN, при этом сильные элементы ФОЛИО/FOLIO не просто сходны, они фонетически тождественны товарным знакам компании Штерифарм Экспорт ГмбХ. При таких обстоятельствах обозначения обладают высокой степенью сходства. При этом наличие незначительных визуальных отличий (цвет шрифта, стилизация буквы «О» под лист дерева) не влияет на общий вывод о сходстве товарных знаков.

Ссылаясь на пункт 10 статьи 1483 Кодекса, лицо, подавшее возражение, указывает, что положения данного пункта не предусматривают оценку доминирования сходного элемента в заявленном обозначении, при этом элементом оспариваемого товарного знака является обозначение , сходное до степени смешения с товарным знаком «FOLIO» по свидетельству №290705, правообладателем которого оно является и который используется в отношении однородных товаров с 2004 года.

В подтверждение указанного лицо, подавшее возражение, ссылается на результаты упомянутого выше социологического опроса, согласно которым 39,2% респондентов считают оспариваемый товарный знак сходным, а 44,8% считают скорее сходным, чем не сходным с товарным знаком «FOLIO» по свидетельству №290705.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что товары класса 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 05, 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы и используются товарные знаки FOLIO / ФОЛИО.

Смешение товарных знаков и способность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров подтверждается представленным опросом потребителей в отношении оспариваемого товарного знака, результаты которого показывают, что более половины потребителей (52,3%) в целом и две третьих потребителей (66,4%) среди тех, кто не затруднился с ответом, считают, что товарные знаки «FOLIO» и «» принадлежат одной и той же компании, или связанным между собой компаниям.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что приведенный опрос общественного мнения подтверждает не только возможность введения потребителя в заблуждение, но и реальное введение в заблуждение, поскольку более половины опрошенных считают, что товары, перечисленные в свидетельстве №724332 и маркируемые товарным знаком «», производятся компанией-производителем препарата «FOLIO» - Штерифарм Экспорт ГмбХ, и более половины потребителей готовы приобрести препарат под товарным знаком «», ошибочно предполагая, что он производится под контролем производителя препарата под товарным знаком «FOLIO» / «ФОЛИО».

Кроме того, в возражении представлены сведения о недобросовестных действиях правообладателя оспариваемого товарного знака, которые выражаются в том, что первоначальный правообладатель оспариваемого товарного знака — компания ЛеманнФарма являлась дистрибутором компании Штерифарм на российском рынке до 2018 года, занимаясь, в том числе, дистрибуцией препарата под товарным знаком FOLIO / ФОЛИО. В 2018 году контракт с ЛеманнФарма был расторгнут, и права на дистрибуцию продукции на российском рынке были переданы Штерифарм Экспорт ГмбХ.

Кроме того, компания ЛеманнФарма также была дистрибутором компании Штерифарм в ряде других стран региона, включая Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армению и Грузию.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что использование обозначения, сходного с товарным знаком лица, подавшего возражение, обладающего высоким уровнем репутации, в отношении того же типа препарата, может расцениваться как использование репутации старшего знака, его дискредитацию, и получение неоправданных преимуществ перед другими производителями однотипных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 724332 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о препарате Фолио (Folio) источник: Энциклопедия РЛС https://www.rslnet.ru/baa_tn_id_28616.htm [1];
- распечатка отзывов потребителей о БАД Фолио(Folio) [2];
- распечатка отзывов потребителей о диетической добавке к рациону Фолио с сайта «otzovik» [3];
- распечатка сведений о препаратах фолиевой кислоты [4];
- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса «Характер сравнительного восприятия товарных знаков ФОЛИО/ FOLIO и товарных знаков  среди потребителей России, Москва, 2021 [5];
- информация о товарных знаках, содержащих форманту -ДИН /-DIN [6];
- распечатки заявок , поданных на регистрацию товарного знака [7].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, на заседании коллегии, которое состоялось 29.11.2021, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемое комбинированное обозначение представляет собой словесный элемент «FOLIODIN», выполненный оригинальным шрифтом в латинице, пятая буква в слове исполнена в виде стилизованного листа, транслитерация слова «FOLIODIN» - ФОЛИОДИН, использована цветовая гамма: белый, бирюзовый цвет;
- в основе оспариваемого обозначения FOLIODin - лежит корень FOLI, противопоставленные обозначения имеют также корень FOLI/ФОЛИ и явно меньшую длину FOLIO / ФОЛИО, ударение падает на разные слоги: ФОЛИО / FOLIO - на первый слог, FOLIODIN на последний слог;
- учитывая, что общее правило сравнения названий лекарственных средств при выявлении их сходства состоит в том, что при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании, оспариваемое обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, так как отличается от товарных знаков лица, подавшего возражение, тремя буквами;
- «FOLI» не является сильным элементом, так как имеет определенное

значение и может указывать на содержание фолиевой кислоты (Фолиевая кислота (Folic acid) https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_5368.htm), соответственно, противопоставленные знаки лица, подавшего возражение, образованы путем добавления к слабому элементу FOLI/ФОЛИ буквы «О»;

- добавление к корню «FOLI/ФОЛИ» второй части слова -ODIN направлено на формирование названий препаратов медицинского назначения, кроме того, учитывая стилизованный графический элемент в виде листа, словесный элемент может быть прочитан как ФОЛИДИН;

- поскольку между сравниваемыми обозначениями имеются отличительные фонетические признаки, достаточные для того, чтобы не спутать их при одновременном использовании в гражданском обороте, возможность смешения указанных обозначений на основании фонетического сходства исключена;

- имеющиеся графические отличия между сравниваемыми обозначениями (изобразительный элемент в виде листочка, оригинальная цветовая гамма, большая длина словесного элемента) вполне способны дать качественно разное зрительное восприятие данных обозначений и полностью исключить возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности их одному производителю;

- сравниваемые обозначения не имеют семантического значения, являются словами фантазийными, следовательно, по семантическому критерию сравнению не подлежат, однако корень словесных элементов, на основе которого базируются сравниваемые обозначения FOLI/ФОЛИ, может указывать на содержание фолиевой кислоты, а также является составной частью множества товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ, в состав которых входит элемент «FOLI/ФОЛИ», т.е. построены на слабом элементе путем добавления буквы «О»;

- учитывая представленные сведения о зарегистрированных на имя разных правообладателей товарных знаках, включающих элемент «FOLI/ФОЛИ», можно говорить о размытии этого элемента между различными юридическими лицами, соответственно потребитель не может ассоциировать товарные знаки с данным элементом с одним правообладателем, следовательно, смешение в глазах

потребителя исключено;

- поскольку оспариваемый товарный знак представляет собой цельное слово в совокупности с изобразительным элементом, недопустимо выделение какой-либо его части при анализе на соответствие положениям пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- сравнительный анализ, проведенный в отношении рассматриваемых обозначений показывает, что они не ассоциируются друг с другом в целом, что подтверждает правомерность доводов об отсутствии сходства до степени смешения товарных знаков, соответственно, довод заявителя о полном визуальном и фонетическом вхождении является необоснованным;

- критически анализируя результаты социологического опроса потребителей, представленного лицом, подавшим возражение, правообладатель делает вывод о том, что этот опрос не показал широкой известности препарата, маркированного товарными знаками «FOLIO»/ «ФОЛИО», настолько, что потребитель был бы введен в заблуждение в отношении изготовителя;

- по мнению правообладателя, распечатка отзывов с интернет-страниц не является достоверным доказательством широкой известности товарных знаков лица, подавшего возражение;

- в отношении довода о недобросовестности действий правообладателя оспариваемого товарного знака, в отзыве отмечено, что, в данном случае, именно действия лица, подавшего возражение, направлены на ограничение конкуренции, и тем самым, на причинение вреда правообладателю.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 724332.

К отзыву приложен перечень товарных знаков с элементами FOLI/ФОЛИ [8].

В дополнение к отзыву на возражение правообладатель представил более подробное изложение своей позиции по поводу Аналитического отчета по итогам всероссийского социологического опроса, приложенного к возражению, опираясь при этом на проект «Информационной справки о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите интеллектуальных прав», вынесенный на обсуждение 26.11.2021, отмечая, что

представленный отчет не может являться объективным и достоверным доказательством возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

К данному дополнению приложена информация об использовании упаковок различными производителями [9].

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, представило свою позицию по отзыву и дополнению к нему, где более подробно изложены основные доводы возражения и приведены аргументы на отзыв правообладателя, к которому приложены сведения о продажах препарата ФОЛИО на территории Российской Федерации [10], а также ответ ООО «Компании «Аналитическая социология» на замечания по поводу данных, полученных при проведении социологического опроса [11].

На заседании коллегии, которое состоялось 28.01.2022, от правообладателя оспариваемого товарного знака поступил «Отзыв на Письменную позицию заявителя по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку №724332» к которому приложен отзыв АНО «Левада-центр» на отчет социологического исследования ООО Компания «Аналитическая социология» [12].

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

С учетом даты приоритета (09.01.2019) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 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.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №724332 представляет



с собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «FOLIODIN», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в котором пятая буква «O» исполнена в виде стилизованного листа.

Товарный знак охраняется в белом, бирюзовом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ:

биологически-активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для

фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; среды питательные для культур бактерий; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей.

Доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса основаны на утверждении о сходстве до степени смешения со словесными товарными знаками «ФОЛИО» по свидетельству №296533 и «FOLIO» по свидетельству №290705, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

На территории Российской Федерации оба знака охраняются в отношении следующих товаров:

05 класса - вещества диетические для медицинских целей.

29 класса - вещества диетические [за исключением используемых для медицинских целей] на основе пищевых протеинов.

30 класса - вещества диетические [за исключением используемых для медицинских целей] на основе углеводов.

Анализ оспариваемого товарного знака на сходство и тождество с противопоставленными знаками по признакам фонетического, семантического и визуального сходства показал следующее.

Сравниваемые словесные обозначения характеризуются фонетическим сходством словесных элементов «FOLIODIN» - «ФОЛИО» - «FOLIO», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков в начальной позиции (полным фонетическим вхождением в оспариваемый товарный знак), при этом оригинальное написание пятой буквы «О» в виде стилизованного листа не приводит к утрате ее восприятия именно в качестве буквы и однозначному прочтению словесного элемента как «ФОЛИОДИН». Расположение совпадающих звуков в начальной позиции позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличие которых заключается в наличии дополнительного слога «-DIN» в конце слова. Вместе с тем, следует отметить, что данное отличие, при полном совпадении

начальной части «FOLIO», не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве, поскольку, как правильно указано в возражении, эта часть представляет собой слабый элемент, который широко используется при формировании названий лекарственных средств и препаратов [6] и который механически присоединен к сильному элементу «FOLIO», зарегистрированному в качестве товарного знака.

Принимая во внимание, что сравниваемые слова FOLIODIN и FOLIO не имеют смыслового значения и являются фантазийными, а также учитывая полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое, такой признак как ударение не может быть применен в качестве аргумента для вывода об отсутствии между ними фонетического сходства.

Правообладатель не оспаривает довод лица, подавшего возражение, об отсутствии семантики в сравниваемых словесных элементах, соответственно, именно фонетический критерий сходства оказывает определяющее влияние на оценку сходства сравниваемых обозначений в целом.

Коллегия полагает неубедительным довод правообладателя оспариваемого товарного знака, что элемент FOLI -, входящий в состав сравниваемых знаков, является слабым элементом, напротив, указание на то, что этот элемент указывает на содержание фолиевой кислоты в препаратах, маркированных сравниваемыми обозначениями, усиливает их сходство, поскольку может вызывать в сознании среднего потребителя сходные ассоциации.

Следует отметить, что общим элементом сравниваемых знаков является именно сильная часть FOLIO, при этом перечень товарных знаков, в составе которых присутствуют элементы FOLI/ФОЛИ [8], на который ссылается правообладатель для доказательства слабой различительной способности этого элемента, содержит в основном знаки, зарегистрированные либо после даты приоритета оспариваемого товарного знака, либо охраняемые в отношении неоднородных товаров (пестициды, средства гигиены), либо обозначения, в которых отсутствует указанный элемент в начальной части (Ликферр-Фолли, БАЦИФОЛИН, ФОЛРАПИН, ФОЛЛИМАГ, ФОЛЛИТРОП, ФОЛЛИКАПИЛ и т.п.). Представляется, что данный аргумент не может расцениваться как доказательство размытия элемента FOLI/ФОЛИ.

Что касается ссылки правообладателя на общее правило сравнения названий лекарственных средств, то коллегия полагает убедительным довод лица, подавшего возражение, что Методические рекомендации «Рациональный выбор наименований лекарственных средств», которые применяются в сфере регистрации лекарственных препаратов, при фонетическом анализе сравниваемых товарных знаков носят рекомендательный характер.

Учитывая полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак противопоставленных знаков, различие в три буквы, расположенные в конечной части оспариваемого товарного знака, не могут служить основанием для вывода об отсутствии между ними фонетического сходства.

Анализ сравниваемых товарных знаков с точки зрения графики показал, что, несмотря на имеющиеся визуальные различия, использование в оспариваемом товарном знаке заглавных букв латинского алфавита, выполненных шрифтом, близким к стандартному, усиливает графическое сходство начальной части с противопоставленным знаком «FOLIO», ослабляя, тем самым, визуальные различия сравниваемых обозначений, при этом замена буквы «O» на графический элемент в виде стилизованного листа, округлая форма которого не вызывает каких-либо иных ассоциаций с другими буквами, кроме буквы «O», не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве знаков, как и использование букв зеленого цвета.

В связи с этим коллегия полагает неубедительным довод правообладателя о том, что словесный элемент оспариваемого товарного знака может быть прочитан как ФОЛИДИН, учитывая, что в описании комбинированного обозначения по заявке № 2019700155 на товарный знак, однозначно указано слово FOLIODIN, транслитерация которого буквами русского языка - ФОЛИОДИН, в котором пятая буква «O» в слове исполнена в виде стилизованного листа.

Коллегия обращает внимание, что правообладатель не оспаривает однородность товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

В данном случае товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (биологически-активные добавки к пище; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; среды питательные для культур бактерий; хлеб диабетический для медицинских целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей), однородны товарам 05 класса МКТУ (вещества диетические для медицинских целей), в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, поскольку они относятся к одной родовой и видовой группе товаров, а именно, к диетическим веществам медицинского назначения, пищевым добавкам, которые предназначены для лечения, укрепления здоровья, нормализации баланса питательных веществ, способствуют поддержанию здоровья, имеют сходные каналы реализации, могут совпадать по форме выпуска, назначению и кругу потребителей.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров, несмотря на отдельные визуальные различия, и, соответственно, сходны до степени смешения.

Соответственно, коллегия не может признать убедительным утверждение правообладателя о полном исключении возможности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

В силу изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №739535 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованной.

В подтверждение вывода о возможности смешения сравниваемых товарных знаков лицо, подавшее возражение, представило результаты социологического опроса потребителей [5], проведенного в августе 2021 года ООО «Компания «Аналитическая социология» по специально разработанной анкете, целью которого было определения характера сравнительного восприятия среди потребителей России от 20 лет и старше товарных знаков «ФОЛИО»/ «FOLIO» и товарных знаков



« »/ « » с точки зрения их сходства до степени смешения и способности создавать у потребителей впечатление о товарах, маркируемых этими знаками, как принадлежащих или имеющих отношение к одному производителю.

В выборочную совокупность вошли жители 6 городов Российской Федерации общей численностью 1500 человек: Москва и Санкт-Петербург по 500 человек; Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Ростов-на-Дону по 125 человек.

Результаты проведенного опроса подтвердили доводы возражения относительно возможности смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте, поскольку большинство респондентов (52,6%) считают, что сравниваемые товарные принадлежат одной компании или связанным между собой компаниям.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака выразил свое недоверие результатами данного социологического опроса, полагая, что представленный отчет не может являться объективным и достоверным доказательством, в силу выявленных методологических недостатков.

В свою очередь лицо, подавшее возражение, сочло указанные замечания несостоятельными, в подтверждение чего был представлен ответ ООО «Компания «Аналитическая социология» [11], выводы которого сводятся к тому, что замечания

рецензента носят надуманный и необоснованный характер, а методика проведения опроса, репрезентативность и валидность полученных данных не вызывает сомнений, исследование выполнено с соблюдением методологических и методических процедур.

Коллегия приняла во внимание доводы сторон относительно методологических подходов к вопросу о проведении опроса мнения потребителей в данном споре, в том числе различные мнения при сходном предмете и одинаковых задачах соответствующих научно-социологических исследований [11], [12].

Однако коллегия отмечает, что, помимо замечаний, касающихся методологических аспектов проведения социологического опроса и обработки полученных данных, правообладатель не представил каких-либо социологических исследований, опровергающих выводы представленного исследования [5], которые коррелируются с выводами коллегии о возможности смешения сравниваемых обозначений, что позволяет квалифицировать отчет в совокупности и взаимосвязи с выводами коллегии, как дополнительное и соответствующее иным материалам дела подтверждение позиции коллегии, базирующейся на комплексном исследовании сходства обозначений в соответствии с Правилами.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным оспариваемым обозначением, и лицом, подавшим возражение, в качестве производителя этих товаров.

Вместе с тем, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно производителя мотивирован утверждением о вероятности смешения сравниваемых товарных знаков, что подтверждено вышеуказанным анализом, а также иными обстоятельствами, включая результаты социологического исследования [5] и совокупность материалов, представленных лицом, подавшим возражение, относительно длительности использования принадлежащих ему товарных знаков [1], объема такого использования, в подтверждение чего представлена справка [10], известности и

узнаваемости препаратов, маркированных товарными знаками лица, подавшего возражение, в подтверждение чего представлены распечатки с сайтов <https://irecommend.ru/> <https://otzovik.com/> [2] - [3].

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.



Как было указано выше, оспариваемый товарный знак « » и противопоставленный товарный знак «FOLIO» характеризуются фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака «FOLIO» в оспариваемый



товарный знак « », что приводит к выводу о сходстве сравниваемых знаков по звуковому фактору сходства. В сравниваемых обозначениях словесные элементы не имеют смыслового значения, кроме того, обладают определенными графическими различиями, которые не влияют на вывод о сходстве знаков и возможности их смешения, однако не дают оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак состоит из отдельных элементов, один из которых сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку оценке подлежит обозначение в целом без разделения на составные части. Таким образом, несмотря на фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак противопоставленного товарного знака, а также однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, коллегия не может сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №724332 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (недобросовестная конкуренция) коллегия отмечает, что

возможность оспаривания правовой охраны товарного знака в случае признания действий его правообладателя недобросовестной конкуренцией предусмотрена пунктом 2 (6) статьи 1512 Кодекса.

Роспатент и коллегия не обладают полномочиями для признания действий правообладателя недобросовестной конкуренцией, такая оценка относится к компетенции судебных органов или Федеральной Антимонопольной Службы.

По результатам рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака 10.02.2022 поступила корреспонденция, которую можно квалифицировать как особое мнение, доводы которого по существу повторяют доводы, ранее представленные в отзыве и дополнении к нему, проанализированные выше в настоящем заключении, ввиду чего отсутствует необходимость каких-либо дополнительных пояснений по ним.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2021, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 724332 недействительным полностью.