

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2022, поданное Эбботт Продактс Оперейшнс АГ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765447, при этом установлено следующее.


Государственная регистрация товарного знака «LORENIF» по заявке №2020765447, поданной 18.11.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.12.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020765447 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «  » по свидетельству №318979 [1] с приоритетом от 11.08.2005 (срок действия исключительного права продлен до 11.08.2025), зарегистрированным на имя ООО «Лорен косметик», Московская обл., Истринский р-н, г.Дедовск, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «FLORINEF» по свидетельству №131961 [2] с приоритетом от 24.05.1994 (срок действия исключительного права продлен до 24.05.2024), зарегистрированным на имя Аспен Глобал Инкорпорейтед, Маврикий, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 22.04.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.12.2021, отметив следующее.

В ходе переговоров между заявителем и правообладателем товарного знака «FLORINEF» [2] сторонами было достигнуто соглашение, по которому было предоставлено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020765447 на имя заявителя, но с условием ограничения перечня испрашиваемых товаров следующими товарами 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии».

В результате такого ограничения область использования заявленного обозначения в качестве товарного знака была сужена фармацевтическими препаратами для лечения онкологических заболеваний и, в частности, такого заболевания как «акромегалия», связанного с нарушением функции передней доли гипофиза.


Таким образом, правообладатель товарного знака [2] исключил вероятность смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, на рынке, так как правовая охрана товарного знака «FLORINEF» [2] распространяется на препараты другого назначения, которые используются для лечения других,

специфических заболеваний, связанных с болезнями соединительной ткани, таких как склеродермия, узелковый периартериит, дерматомиозит, ревматоидный артрит.

Анализ сходства обозначений, основанный на фонетическом, семантическом и визуальном критериях сходства, позволяет сделать вывод о том, что по совокупности признаков различия, влияющих на восприятие обозначений в целом, данные обозначения не являются сходными до такой степени, чтобы явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Кроме того, ограничение перечня товаров для заявленного обозначения путем сужения области его использования также исключает причину введения потребителя в заблуждение, учитывая тот факт, что лекарственные препараты с анализируемыми обозначениями относятся к категории рецептурных, что существенным образом сужает круг их потребителей, исключая из круга потребителей случайных людей.

После ограничения первоначально заявленного перечня товаров конкретной областью их применения и назначения, заявитель избежал их однородности с

товарами, приведенными в перечне товарного знака «  » по свидетельству №318979 [1], охрана которого не включает лекарственные препараты.


Те товары, для которых охраняется товарный знак [1], не являются однородными с лекарственными препаратами, так как относятся к другому роду (виду), имеют разное назначение, условия реализации и круг потребителей.

В частности, диетические вещества для медицинских целей не являются готовой формой, в отличие от лекарственного препарата, и служат для производства пищевых добавок, а не для употребления с лечебной целью.

Кроме того, товары заявленного перечня предназначены для лечения людей, а товары 05 класса МКТУ, представленные в перечне товарного знака [1], используются в области ветеринарии. Очевидно, что остальные товары, для которых охраняется «старший» товарный знак, такие как «детское питание; пластыри,

перевязочные материалы; дезинфицирующие средства», также не являются однородными с лекарственными препаратами ни по роду, ни по виду, ни по назначению.



Кроме того, противопоставленный товарный знак «  » не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

Фамилия «Лорен», которая происходит от имени «Лорен», широко известна российским потребителям благодаря итальянской кинозвезде и певице «Софии Лорен» (Sophia Loren), первым лауреатом премии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме на иностранном языке (1962 г.), являющейся также обладательницей почетного «Оскара за карьеру, богатую запоминающимися ролями» (1991 г.), а также благодаря известному американскому модельеру (Ральф Лорен - Ralph Lauren).

Кроме упомянутых известных людей, поиск на ключевое слово «Лорен», проведенный с помощью поискового ресурса «Google», выявил 99000 ссылок на имя или фамилию «Лорен», принадлежащие другим известным и малоизвестным людям.

В основу заявленного обозначения «LORENIF» положена морфема «LORE», которая является значимым словом английского языка «LORE» - [ЛОР] - уздечка, знание, профессиональные знания, предание. Таким образом, сравниваемые словесные обозначения «Лорен» и «LORENIF» не являются сходными по семантическому критерию сходства, так как в них заложены разные понятия.

Сравниваемые обозначения не связаны единым стилем визуально, что не позволяет ассоциировать обозначения с одним правообладателем.

Различная длина словесных обозначений, несовпадение по звучанию ударных слогов имеют решающее значение на восприятие обозначений на слух в целом, что указывает на отсутствие сходства словесных обозначений по фонетическому критерию сходства.

Отсутствие каких-либо визуальных признаков сходства и единого стиля, дополненное отсутствием сходства на основании фонетического и семантического критериев, а также учитывая неоднородность товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений, позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением «LORENIF» и товарным

знаком «  » [1].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020765447 в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии».

С возражением были представлены следующие документы:

- письмо-согласие от правообладателя товарного знака [2] - компании Аспен Глобал Инкорпорейтед, Маврикий, с переводом на русский язык (1);
- копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020765447 (2);
- копия инструкции по использованию препарата «FLORINEF» с сайта webapteka.ru (3);
- распечатка из сети Интернет примеров использования имени «ЛОПЕН» (4).

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

С учетом даты подачи (18.11.2020) заявки №2020765447 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 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 подпунктом 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 42 Правил 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.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке № 2020765447 представляет собой словесное обозначение «LORENIF», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии».

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака

препятствуют принадлежащие иным лицам товарные знаки «» [1] и «FLORINEF [2].

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство заявленного обозначения «LORENIF» и товарного знака «FLORINEF» [2], а также однородность товаров 05 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 24.12.2021.


Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], в котором компания Аспен Глобал Инкорпорейтед, Маврикий, не возражает против регистрации товарного знака по заявке № 2020765447 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии» на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак [2] не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака [2] преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.



В отношении противопоставленного товарного знака «  » [1] коллегией установлено следующее.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЛОРЕН», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент товарного знака представляет собой овал и расположенные под ним три изогнутые в форме бумеранга линии, имеющие утолщение в центральной части. Словесный элемент расположен под изобразительным элементом по дугообразной линии, повторяющей форму изогнутых линий изобразительного элемента.

Необходимо отметить, что основным индивидуализирующим элементом товарного знака [2] является слово «ЛОРЕН», поскольку именно оно обуславливает запоминание товарного знака потребителями.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что заявленное обозначение «LORENIF» и словесный элемент «ЛОРЕН» товарного знака [1] являются сходными в силу звукового тождества части «лорен-». По сути, противопоставленный товарный знак [1] полностью фонетически входит в состав заявленного обозначения в качестве начальной части, с которой начинается прочтение/восприятие обозначения (совпадает 5 из 7 букв/звуков).

Коллегия приняла во внимание доводы возражения о том, что словесный элемент «ЛОРЕН» способен восприниматься рядом потребителей, интересующихся кинематографом, в качестве фамилии, что обусловлено широкой известностью итальянской кинозвезды Софи Лорен.

Что касается заявленного обозначения, то словесный элемент «LORENIF» не выявлен в лексике основных иностранных языков, использующих для написания буквы латинского алфавита.

Поскольку заявленное обозначение является фантазийным словесным элементом, сравнивать его по смысловому критерию сходства со словом «ЛОРЕН», которое может восприниматься как фамилия, некорректно.

Таким образом, довод заявителя об отсутствии у сравниваемых словесных элементов семантического сходства признан коллегией необоснованным.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, обусловленные исполнением словесных элементов буквами различных алфавитов и оригинальным расположением слова «ЛЮРЕН» в товарном знаке [1] относительно изобразительного элемента.

Однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства. Высокая степень фонетического сходства единственного индивидуализирующего словесного элемента заявленного обозначения и основного индивидуализирующего элемента товарного знака [1] приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными в целом.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ *«ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства»*.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний и нарушений и профилактики и лечения акромегалии»*.

Представленные в перечне товарного знака [1] товары 05 класса МКТУ *«ветеринарные и гигиенические препараты»*, как и товары 05 класса МКТУ испрашиваемого перечня, в целом относятся к общей родовой группе товаров *«препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей»*, имеют одинаковое назначение (направлены на лечение заболеваний), могут иметь одинаковые каналы сбыта (например, аптечные сети), что указывает на их однородность.

Заявитель ограничил заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» с точки зрения их назначения, указав на лечение конкретных заболеваний (*онкологических и акромегалии*).

Вместе с тем данное ограничение не устранило однородность товаров уточненного перечня и товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечне противопоставленного товарного знака [1], поскольку им остались присущи основные признаки однородности (общая родовая группа, назначение, места реализации).

Кроме того, испрашиваемые товары могут рассматриваться как однородные товарам «диетические вещества для медицинских целей» противопоставленного перечня по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей. Указанные товары товарного знака [1] представляют собой пищевые продукты для медицинских целей. Они не рассматриваются как разновидности лекарств, однако, цели для которых они применяются относятся к медицине, то есть направлены на профилактику и лечение заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем.

Поскольку для целей однородности принимается во внимание принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров одному производителю, то следует констатировать возможность совпадения формы, в которой производятся названные товары испрашиваемого и противопоставленного перечней.

При этом смешение для товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой медицинские и фармацевтические товары, более опасно, поскольку может привести к негативным последствиям, связанным со здоровьем человека/животных. В этой связи при анализе сходства обозначений для данной категории товаров применяется более строгий подход.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] с учетом однородности товаров 05 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ

испрашиваемого уточненного перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 24.12.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2021.