

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2023, поданное компанией Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ, Швейцария, и ООО «ВЕРОФАРМ», Владимирская область (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №860989, при этом установлено следующее.

Дюфослабин

Регистрация товарного знака «Дюфослабин» по свидетельству №860989 с приоритетом от 30.08.2021 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 04.04.2022 по заявке №2021754952. Правообладателем товарного знака по свидетельству №860989 является ООО «НЕО-ФАРМ», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.08.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №860989 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лица, подавшие возражение, являются аффилированными компаниями, входящими в состав глобальной фармацевтической корпорации Abbott Laboratories (приложения №№10, 11). Они заинтересованы в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №860989 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, поскольку считают, что данный знак ущемляет исключительные права швейцарской компании Эбботт Продактс Оперэйшэнз АГ на серию сходных до степени смешения товарных знаков, объединенных общей начальной частью «ДЮФА» / «DUPHA-», имеющих более ранний приоритет и охраняемых в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- кроме того, ООО «Верофарм» (второму лицу, подавшему возражение) принадлежит старший знак «СЛАБИЛЕН», охраняемый для товаров 05 класса МКТУ и зачастую назначаемый и/или используемый совместно с препаратом под товарными знаками «ДЮФАЛАК», «DUPHALAC» другого подателя возражения (швейцарской компании Эбботт Продактс Оперэйшэнз АГ);

- при таких обстоятельствах возникает риск смешения потребителями сходных средств индивидуализации товаров 05 класса, принадлежащих различным лицам;

- оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой вымышленное слово «ДЮФОСЛАБИН», где первая часть «ДЮФО-» явно вызывает ассоциации со словом иностранного происхождения, а вторая часть «-СЛАБИН» вызывает представление о фармацевтическом препарате, имеющим слабительное действие или слабую концентрацию активного действующего вещества. Обозначение характеризуется стандартизованной лаконичной манерой исполнения, первая буква в нем заглавная, остальные - строчные (приложение №1);

- несмотря на то, что оспариваемый знак зарегистрирован практически для всех товаров 05 класса МКТУ, предусмотренных в классификаторе, реально он

используется только для маркировки биологически активной добавки к пище, источника лактулозы. Сироп лактулозы является активным действующим веществом данного препарата и способствует улучшению функционального состояния и восстановлению микрофлоры желудочно-кишечного тракта, улучшению перистальтики, очищению кишечника, нормализации стула и мягкому устранению запоров (приложение №2);

- лица, подавшие возражение, входят в состав транснационального фармацевтического концерна Abbott Laboratories, представленного на российском рынке свыше 40 лет, который предлагает высококачественные фармацевтические препараты, детское питание, медицинские устройства и диагностическое оборудование, уже много лет является надежным партнером российской системы здравоохранения (приложения №№10-12);

- в частности, подавшая возражение компания Эбботт Продактс Оперэйшэнз АГ и ее аффилированные лица из группы компаний Abbott Laboratories производят и предлагают к продаже в России препарат «ДЮФАЛАК» - мягкое слабительное на основе лактулозы в форме сиропа (приложение №4);

- компании Эбботт Продактс Оперэйшэнз АГ принадлежат исключительные права на товарный знак «**DUPHALAC**» по свидетельству №70907 с приоритетом от 20.08.1981 и на знак «**ДЮФАЛАК**» по международной регистрации №782542 с конвенционным приоритетом от 11.04.2002, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- сопоставление оспариваемого товарного знака «**Дюфослабин**» по свидетельству №860989 и противопоставленных обозначений (товарный знак по свидетельству №70907, знак по международной регистрации №782542) компании Эбботт Продактс Оперэйшэнз АГ показывает, что сравниваемые обозначения имеют в своем составе шесть совпадающих звуков: Д', Ю (У), Ф, А, Л, А. Что характерно, начальные части сравниваемых обозначений ДЮФО- / ДЮФА- являются практически тождественными с позиции фонетики, поскольку звуки «О/А» в середине слова редуцируются и звучат совершенно одинаково;

- общеизвестно, что потребитель обращает внимание в первую очередь именно на звучание начальных частей обозначений, которые в анализируемом случае звучат тождественно. В срединных частях сравниваемых знаков также имеется совпадающее звукосочетание «-ЛА-», что дополнительно усиливает риск смешения;

- оспариваемое обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №782542 выполнены буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства;

- сравниваемые обозначения не имеют словарно-справочных значений и являются фантастичными, ввиду чего не представляется возможным проанализировать их на предмет семантического признака сходства;

- лекарственный препарат «ДЮФАЛАК» широко известен на территории Российской Федерации и по всему миру, что является еще одним фактором, усиливающим риск смешения сравниваемых обозначений;

- помимо приведенных выше обозначений (товарный знак по свидетельству №70907, знак по международной регистрации №782542) компании Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ принадлежат исключительные права и на иные товарные знаки (приложение №6), а именно: товарные знаки «**DUPHAPLUS**», «**Дюфамишки**» по свидетельствам №№639515, 619516, а также знаки «**DUPHABEARS**», «**DuphaBears** », «**ДЮФАСТОН**», «**DUPHASTON**», «**DUPHABONES**» по международным регистрациям №№1189044, 1196117, 782540, 236647, 1423513; даты приоритета указанных средств индивидуализации являются более ранними, нежели чем дата приоритета оспариваемого товарного знака;

- товарные знаки компании Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ представляют собой серию товарных знаков, объединенную сильной словесной частью «ДЮФА»/«DUPHA»;

- в каждом из вышеперечисленных знаков серии легко выделить сильную часть «ДЮФА-» [Д'УФА-] и слабые описательные элементы, указывающие на

форму товара либо его свойства, назначение: «-BONES» (англ. «кости»), «-BEARS» / «-МИШКИ» (пастилки в форме медвежат), «-STON» / «-СТОН» (распространенное окончание слов иностранного происхождения, например: Хьюстон, вальс-бостон, корнет-а-пистон, чарльстон и так далее);

- соответственно, оспариваемый товарный знак «ДЮФОСЛАБИН» по свидетельству №860989 должен быть признан сходным до степени смешения в отношении товаров 05 класса МКТУ со всей серией знаков, начинающихся на «ДЮФА-» [Д'УФА-], в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- риск смешения слабительных средств под сходными названиями усугубляется тем, что они имеют одинаковые каналы сбыта - розничные аптечные сети, совпадающий круг потребителей и доступны без рецепта;

- второй податель возражения - ООО «Верофарм» - это один из ведущих российских производителей лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, который тоже входит в группу компаний Abbott Laboratories. Общество «Верофарм» ведет историю с 1997 года, а с 2014 года вошло в состав группы компаний Abbott. С позиции антимонопольного законодательства оба подателя возражения (швейцарская компания Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ и российское общество «Верофарм») выступают как одна группа лиц, имеющих общие задачи бизнеса;

- ООО «Верофарм» специализируется на производстве фармацевтических препаратов в таких направлениях медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, дерматология и неврология (ЦНС), а также изделий медицинского назначения. Несколько видов пластырей компании «ВЕРОФАРМ» были включены в список «100 лучших товаров России» (приложение №10);

- ООО «ВЕРОФАРМ» принадлежат исключительные права на товарный знак «**СЛАБИЛЕН**» по свидетельству №201558 с приоритетом от 29.11.1999, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- если начальная часть оспариваемого знака является фонетически тождественной начальной части противопоставленной серии товарных знаков

первого лица, подавшего возражение, то есть Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ, то его конечная часть «-СЛАБИН» всего на два звука отличается от товарного знака «СЛАБИЛЕН» по свидетельству №201558 второго подателя возражения ООО «Верофарм», причем начало и конец сопоставляемых элементов совпадают;

- для потребителя слабительные лекарственные препараты, производимые предприятиями из группы компаний Abbott Laboratories, а именно «ДЮФАЛАК» и «СЛАБИЛЕН», воспринимаются как имеющие общий источник происхождения;

- как представляется, оспариваемый знак «ДЮФОСЛАБИН» по свидетельству №860989 был создан для имитации слабительных средств от Эбботт и выглядит неким итогом «скрещивания» названий двух известных слабительных препаратов «ДЮФАЛАК» и «СЛАБИЛЕН» от мирового фармацевтического гиганта;

- потребитель, которому из предшествующего опыта известны данные препараты, может спутать их с оспариваемым знаком, ошибочно полагая, что это еще один из вариантов названия слабительного, произведенного группой компаний Abbott Laboratories;

- товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарами 05 класса МКТУ противопоставленных средств индивидуализации лиц, подавших возражение, поскольку сравниваемые товары относятся к фармацевтическим препаратам, к ветеринарным препаратам, к изделиям и средствам гигиеническим, к средствам для борьбы с вредными видами растительного и животного мира, а также к материалам и изделиям перевязочным, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- различительная способность противопоставляемой серии товарных знаков первого подателя возражения (компании Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ) с начальным элементом «ДЮФА-» [Д'УФА-] для товаров 05 класса МКТУ очень высока;

- противопоставленная серия знаков компании Эбботт Продактс Оперэйшэнз АГ характеризуется длительным присутствием на российском рынке и высокой репутацией у потребителей;

- производимые под контролем компании Эбботт Продактс Оперэйшэнз АГ препараты выпускаются в нескольких лекарственных формах, официально зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств РФ, постоянно представлены во всех аптечных сетях от Калининграда до Владивостока;

- препараты ежегодно включаются в Справочник Видаль, содержащий описания лекарственных препаратов и активных веществ (под международными наименованиями), представленных на фармацевтическом рынке Российской Федерации, и предназначенный для использования практикующими врачами и фармацевтами;

- все производители товаров под брендами «ДЮФАЛАК», «ДЮФАСТОН», «СЛАБИЛЕН» указанные в Справочнике Видаль, являются аффилированными лицами подателей возражения (приложение №11 - общедоступные сведения о материнской корпорации Abbott Laboratories и ее дочерних компаниях согласно официальным данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США);

- потребители положительно характеризуют препараты «ДЮФАЛАК», «ДЮФАСТОН», «СЛАБИЛЕН», что подтверждается многочисленными отзывами за длительный период времени, размещенными в сети Интернет (приложения №№13-15);

- задолго до даты приоритета оспариваемого знака - в 2011 году - «СЛАБИЛЕН» занимал второе место в российском рейтинге стимулирующих слабительных препаратов, а «ДЮФАЛАК» - первое место в российском рейтинге осмотических слабительных препаратов (приложение №12). Потребители зачастую принимали эти препараты в комплексе (приложение №16), что дополнительно способствует смешению этих знаков с оспариваемой регистрацией;

- лицами, подавшими возражения, представлены сведения об объемах продаж данных препаратов в материальном и финансовом выражении, в том числе до даты приоритета оспариваемого знака, а также удостоверения о регистрации лекарственного препарата, образцы рекламных материалов, выборочные отзывы потребителей из сети Интернет (приложения №№13-15, 17);

- таким образом, на дату приоритета оспариваемой регистрации однородная продукция под товарными знаками лиц, подавших возражение, занимала лидирующие позиции на рынке товаров 05 класса МКТУ;

- следовательно, все противопоставленные знаки обладают высочайшей различительной способностью, полученной в ходе интенсивного использования на российском рынке товаров 05 класса. Данное обстоятельство многократно усиливает риск смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками и группой компаний Abbott Laboratories, в которую входят их правообладатели, так как из предшествующего опыта потребителям хорошо известны старшие сходные до степени смешения знаки из серии с начальным элементом «ДЮФА-», главным образом «ДЮФАЛАК», «ДЮФАСТОН», а также противопоставленный товарный знак по свидетельству №201558 «СЛАБИЛЕН», и связь всех этих знаков с глобальной фармацевтической корпорацией Abbott Laboratories;

- оспариваемый товарный знак может быть воспринят как продолжение серии противопоставленных знаков лиц, подавших возражение, или как явная имитация - попытка искусственно скрестить названия двух известных слабительных препаратов «ДЮФАЛАК» и «СЛАБИЛЕН», выпускаемых группой компаний Abbott Laboratories;

- оспариваемый товарный знак маркирует биологически активную добавку с тем же активным действующим веществом (лактулоза) и лечебным применением, что и оригинальные препараты «ДЮФАЛАК» и «СЛАБИЛЕН» от Эбботт;

- несмотря на то, что под оспариваемым знаком продается биологически активная добавка, а не зарегистрированный в Государственном реестре

лекарственный препарат, назначение этих продуктов одинаковое, откуда следует, что правообладатель оспариваемой регистрации является конкурентом лиц, подавших возражение;

- на дату приоритета оспариваемой регистрации (30.08.2021) ее правообладатель не мог не знать о существовании самых популярных в России слабительных препаратов и их связи с глобальной фармацевтической корпорацией Abbott Laboratories, аффилированной с лицами, подавшими возражение;

- оспариваемый товарный знак нарушает положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса по причине его способности вводить в заблуждение потребителя как относительно вида товара (правообладатель производит БАД, а не лекарство), так и относительно источника его происхождения (изготовителя - глобальной международной фармацевтической корпорации);

- общеизвестно, что позиционирование, направленное на введение в заблуждение потребителей за счет ассоциаций с известным и хорошо «раскрученным» продуктом, позволяет недобросовестным производителям привлечь внимание к собственным товарам и одновременно сэкономить на их продвижении и рекламе за счет паразитирования на чужой репутации;

- поощрение такого паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующими широко известные бренды, противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- спорная регистрация необоснованно наделяет ее правообладателя незаслуженными конкурентными преимуществами перед другими участниками рынка, проистекающими из сходства сопоставляемых объектов исключительных прав и реальной возможности их смешения потребителями, что является недопустимым с позиции отечественного и международного права (не соответствует положениям статьи 10 Кодекса).

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №860989

недействительной в отношении всех товаров 05 класса МКТУ на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия официальной публикации сведений об оспариваемом товарном знаке;
2. Общедоступная информация об актуальном использовании оспариваемого товарного знака;
3. Копии официальных публикаций сведений о противопоставленных товарных знаках «ДЮФАЛАК»/«DUPHALAC»;
4. Общедоступная информация о лекарственном препарате «ДЮФАЛАК» из Справочника Видаль и других источников;
5. Справочная информация о редуцировании звуков «о» и «а» в безударном слоге по нормам орфоэпии русского языка;
6. Копии официальных публикаций сведений о других товарных знаках подателя возражения с начальным элементом «ДЮФА-»;
7. Общедоступная информация о лекарственном препарате «ДЮФАСТОН»/«DUPHASTON» из Справочника Видаль и других источников;
8. Копия официальной публикации сведений о товарном знаке «СЛАБИЛЕН» по свидетельству №201558;
9. Общедоступная информация о лекарственном препарате «СЛАБИЛЕН» из Справочника Видаль и других источников;
10. Общедоступная информация о группе компаний Abbott Laboratories;
11. Информация о структуре и дочерних обществах корпорации Abbott Laboratories по официальным данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, находящимся в открытом доступе;
12. Сведения о лидерах рынка слабительных препаратов в России;
13. Досье в отношении лекарственного препарата «ДЮФАЛАК» (образцы рекламных материалов, отзывы потребителей);

14. Досье в отношении лекарственного препарата «ДЮФАСТОН» (образцы рекламных материалов, отзывы потребителей);
15. Досье в отношении лекарственного препарата «СЛАБИЛЕН» (регистрационное удостоверение, образцы рекламных материалов, отзывы потребителей);
16. Инструкция по применению препарата «ДЮФАЛАК» с подсветкой взаимодействия с другими медикаментами;
17. Аффидевит, содержащий сведения об объемах продаж лекарственных препаратов «ДЮФАЛАК», «ДЮФАСТОН», «СЛАБИЛЕН», с переводом на русский язык.

Правообладателем 27.09.2023 был направлен отзыв по мотивам поступившего 04.08.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- лица, подавшие возражение, искусственно объединяют между собой две группы товарных знаков - товарные знаки, принадлежащие компании Эбботт Продактс Оперейшенз АГ по свидетельству №70907, по международной регистрации №782542, и товарный знак, принадлежащий ООО «Верофарм», по свидетельству №201558;
- единственное предусмотренное законом объединение товарных знаков в группы для проведения их сравнения при применении пункта 6 статьи 1483 Кодекса - это наличие серии товарных знаков;
- серия товарных знаков - это группа знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков (п. 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015));
- несколько различных между собой (не имеющих общего сильного элемента) товарных знаков, принадлежащих разным правообладателям, не могут рассматриваться как серия, а, следовательно, отсутствуют правовые основания

для проведения совместного анализа сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака «Дюфослабин» и товарных знаков «ДЮФАЛАК», «DUPHALAC» компании Эбботт Продактс Оперейшенз АГ, товарного знака «СЛАБИЛЕН» ООО «Верофарм»;

- в отношении довода возражения об аффилированности компании Эбботт Продактс Оперейшенз АГ и ООО «Верофарм» правообладатель отмечает, что данный довод не подтверждён документально. Кроме того, указанная связь компаний не известна потребителю, в связи с чем не может увеличивать вероятность смешения;

- оспариваемое обозначение и противопоставленные средства индивидуализации первого лица, подавшего возражение, компании Эбботт Продактс Оперейшенз АГ (товарный знак по свидетельству №70907, знак по международной регистрации №782542) содержат разное количество букв/звуков и слогов. Состав слогов также отличается. Так, оспариваемый товарный знак состоит из 4 слогов, 10/11 букв/звуков («дю»-«фо»-«сла»-«бин»), противопоставленные товарные знаки состоят из 3 слогов, 7 букв/звуков («дю»-«фа»-«лак»). При этом совпадает лишь первый слог «дю», остальные слоги отличаются. Сравниваемые словесные элементы нельзя признать короткими, в связи с чем совпадение одного слога не приводит к выводу о фонетическом сходстве;

- по мнению лиц, подавших возражение, сравниваемые словесные элементы являются сходными фонетически в связи с наличием в них созвучной части «дюфа»/«дюфо». Согласно возражению, указанные части являются сильными в связи с их оригинальностью и широкой известностью потребителю;

- правообладатель отмечает, что данный элемент не может быть отнесен к сильным, поскольку не является частью принадлежащих только компании Эбботт Продактс Оперейшенз АГ товарных знаков. Согласно сведениям из открытых реестров зарегистрированы товарные знаки в отношении товаров 05 класса МКТУ: товарный знак «DUFORZIG» по свидетельству №503995, знак «DUFFOTIN» по международной регистрации №1044095, товарный знак

«DUFRE» по свидетельству №238224, товарный знак «ДЮФРЕ» по свидетельству №238223, товарный знак «ДЮФАНОРМ DUPHANORM» по свидетельству №343492;

- как следует из практики Суда по интеллектуальным правам, при отсутствии сильных частей сравниваемых словесных элементов, сравнению подлежат такие элементы в целом (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2022 по делу №СИП-757/2022 - приложение №18);

- сравнительный анализ количества и сочетания букв, слогов сравниваемых товарных знаков приводит к выводу об отсутствии фонетического сходства;

- в отношении семантического признака сходства необходимо отметить, что оценка не может быть проведена ввиду отсутствия семантических значений сравниваемых слов;

- в отношении графического признака сходства необходимо отметить отличия между сравниваемыми словесными элементами обозначений, заключающиеся в исполнении противопоставленных товарных знаков заглавными буквами, а оспариваемого товарного знака - с заглавной буквы строчными. Исполнение сравниваемых товарных знаков стандартным шрифтом, не имеющим характерного, запоминающегося графического исполнения, не увеличивает степень сходства сравниваемых товарных знаков;

- таким образом, с учетом отличий по фонетическому признаку, а также графических отличий, сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом;

- правообладатель отмечает, что часть товаров 05 класса МКТУ не является однородной товарам 05 класса МКТУ противопоставленных средств индивидуализации компании Эбботт Продактс Оперейшнз АГ (товарный знак по свидетельству №70907, знак по международной регистрации №782542), поскольку сравниваемые товары отличаются по виду, назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №201558, принадлежащий ООО «ВЕРОФАРМ», не являются

сходными до степени смешения, так как сравниваемые обозначения содержат разное количество букв/звуков и слогов. Состав слогов также отличается. Так, оспариваемый товарный знак состоит из 4 слогов, 10/11 букв/звуков («дю»-«фо»-«сла»-«бин»), противопоставленный товарный знак состоит из 3 слогов, 8 букв/звуков («сла»-«би»-«лен»). При этом совпадает лишь средний слог «ела», остальные слоги отличаются;

- в отношении семантического признака сходства необходимо отметить, что оценка не может быть проведена ввиду отсутствия семантических значений сравниваемых слов;

- в отношении графического признака сходства необходимо отметить отличия между сравниваемыми словесными элементами товарных знаков, заключающиеся в исполнении противопоставленного товарного знака заглавными буквами, а оспариваемого товарного знака - с заглавной буквы строчными. Исполнение сравниваемых товарных знаков стандартным шрифтом, не имеющим характерного, запоминающегося графического исполнения, не увеличивает степень сходства сравниваемых товарных знаков;

- таким образом, сравниваемые обозначения имеют фонетические и графические отличия и не ассоциируются друг с другом в целом;

- кроме того, правообладателю принадлежат исключительные права на товарные знаки «», «» по свидетельствам №№816380, 816381;

- наличие у ООО «НЕО-ФАРМ» (правообладателя) серии товарных знаков с использованием элемента «СЛАБИ» увеличивает различительную способность оспариваемого товарного знака и его отличие от противопоставленного товарного знака;

- факт присутствия лекарственных препаратов на рынке не определяет их известность потребителю. Для подтверждения известности товарного знака необходимо, чтобы информация о товаре, маркированном соответствующим товарным знаком, регулярно доводилась до потребителя через различные каналы;

- в возражении от 04.08.2023 приведена информация о том, что препараты «ДЮФАЛАК» и «СЛАБИЛЕН» занимали первые места в рейтинге слабительных средств в 2011 и 2012 годах, то есть примерно за десять лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.08.2021);

- известность старших товарных знаков должна устанавливаться на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- аналогичная позиция применена Роспатентом при принятии решения от 11.10.2019 по возражению против регистрации товарного знака по свидетельству №667611 (приложение №19);

- таким образом, несколько рекламных материалов и справочная информация о продажах товаров, маркированных противопоставленными товарными знаками, не является достаточной для утверждения о широкой известности противопоставленных товарных знаков;

- присутствие на рынке препарата «Дюфастон» не увеличивает опасность смешения сравниваемых товарных знаков «Дюфослабин» и «ДЮФАЛАК/DUPHALAC», так как данный препарат используется в сфере лечения гинекологических заболеваний;

- правообладатель отмечает, что товарные знаки компании Эбботт Продактс Оперейшнз АГ не составляют серию товарных знаков, поскольку состоят не только из начальной части «ДЮФА», но и включают в себя иные словесные части;

- согласно доводам возражения риск смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков увеличивается в связи с тем, что препараты, в отношении которых используются сравниваемые товарные знаки, применяются в одной сфере. При этом, существенное значение имеет тот факт, что препарат «ДЮФОСЛАБИН» является биологически активной добавкой к пище (далее - БАД), а не лекарственным средством, в отличие от противопоставленных товарных знаков, что подтверждается материалами возражения. Требования к регистрации и реализации БАД значительно ниже, чем к лекарственным средствам. Несмотря на то, что БАД могут продаваться в аптеке,

они могут реализовываться и в обычных магазинах (супермаркетах), и в магазинах косметики, и в спортзалах. Восприятие БАД потребителем отличается от восприятия лекарственных средств - БАД чаще покупают без назначения или консультации с врачом. От БАД потребитель не ожидает лечебного эффекта, так как БАД не является лекарством. Законодатель относит БАД к пищевым продуктам, а не к лекарственным средствам;

- Федеральная антимонопольная служба не относит производителей БАД и лекарственных средств к конкурентам на рынке, что подтверждается решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.11.2020 по делу №А40-129860/20-72-874 (приложение №20);

- материалами возражения не подтверждается, что потребитель будет ассоциировать оспариваемый товарный знак с иным лицом, не являющимся его правообладателем;

- как следует из практики применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса арбитражными судами, недостаточно доказать использование обозначения, сходного с зарегистрированным позднее товарным знаком, на рынке. Необходимо доказать ассоциации, которые возникают у потребителя в связи с этими товарным знаком и обозначением;

- оспариваемый товарный знак не сходен с противопоставленными товарными знаками; этого обстоятельства достаточно для утверждения об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 05 класса МКТУ;

- в отношении доводов лиц, подавших возражение, о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «НЕО-ФАРМ», правообладатель отмечает, что согласно сложившейся правоприменительной практике, данное утверждение должно быть документально обосновано. Каких-либо документов, подтверждающих намерение нарушить права лиц, подавших возражение, использовать их репутацию на рынке и т.п. в материалы дела не представлено;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является добросовестным продавцом БАД, которая имеет оригинальное название, не использующее чьи-либо зарегистрированные товарные знаки;

- препарат «Дюфослабин» является зарегистрированной биологически активной добавкой к пище №АМ.01.01.01.003.R.000288.11.21 (приложение №21);

- в соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали;

- согласно пункту 4.2 главы 2 раздела IV Руководства к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали;

- соответствующих указанным определениям элементов в оспариваемом товарном знаке нет. Лицами, подавшими возражение, обратное не доказано. В связи с указанным регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса;

- таким образом, правообладатель полагает, что оспариваемое обозначение не нарушает положения пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса и просит оставить в силе его правовую охрану.

К отзыву правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

18. Копии судебных актов Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-757/2022;

19. Копия решения Роспатента по товарному знаку «НУРОФАСТ» по свидетельству №667611;

20. Копия решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-129860/20-72-874;
21. Копия свидетельства о регистрации биологически активной добавки «Дюфослабин»;
22. Копия рекламных материалов биологически активной добавки «Дюфослабин».

На заседании коллегии 06.10.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения в ответ на отзыв правообладателя от 27.09.2023, в которых оно указывало следующее:

- действующее законодательство не запрещает обращаться с возражением в Роспатент сразу нескольким заинтересованным лицам;
- подавшие возражение компании являются аффилированными лицами, входят в одну группу компаний Abbott Laboratories и воспринимаются потребителями как один источник происхождения товаров. Каждый из брендов слабительных лекарственных препаратов, защищенных противопоставленными регистрациями («ДЮФАЛАК»/ «DUPHALAC» и «СЛАБИЛЕН») хорошо известны релевантным кругам потребителей. Как следствие, при столкновении со слабительным препаратом «ДЮФОСЛАБИН» потребитель может ошибочно соотнести его с тем же источником происхождения, что и названные препараты подавших возражение лиц;
- в материалах возражения от 04.08.2023 документально обоснована аффилированность компаний Эбботт Продактс Оперейшнс АГ и ООО «Верофарм» на основании выписки о структуре и дочерних обществах международной корпорации Abbott Laboratories по официальным данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, находящимся в открытом доступе (приложение №11);
- информация о приобретении корпорацией Abbott Laboratories российского общества «Верофарм» широко освещалась в прессе (приложение №23);
- попытка правообладателя оспариваемого знака сконструировать название своего слабительного препарата из двух известных брендов слабительных

средств, выпускаемых предприятиями корпорации Abbott и защищенных ее товарными знаками, создает высокий риск смешения продукта «ДЮФАСЛАБИН» со слабительным препаратом под противопоставленными регистрациями;

- лицом, подавшим возражение, прилагаются дополнительные документы об известности его обозначений, в том числе и на дату приоритета оспариваемого товарного знака (приложения №№25, 26);

- аргументация правообладателя о неоднородности лекарственных средств и биологически активных добавок опровергается судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 по делу №СИП-193/2019; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2017 по делу №СИП-430/2016; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2016 по делу № СИП-581/2015, решения Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2017 по делу № СИП-348/2017, от 03.07.2017 года по делу №СИП-326/2016 (приложение №27));

- принимая во внимание, что противопоставленные знаки подателей возражения обладают высочайшей известностью среди потребителей слабительных препаратов на протяжении многих лет, оспариваемый товарный знак «ДЮФОСЛАБИН» с большой долей вероятности будет воспринят потребителями как новый продукт от подателей возражения или как их явная имитация - попытка искусственно скрестить названия двух известных слабительных препаратов «ДЮФАЛАК» и «СЛАБИЛЕН», выпускаемых группой компаний Abbott Laboratories.

К пояснениям лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

23. Копии публикаций, пресс-релизов и иных общедоступных источников информации, подтверждающих известность потребителям связи между подателями возражения по состоянию на 30.08.2021, а также данные об охвате аудитории указанных изданий;

24. Образцы совместного использования при маркировке фармацевтических товаров обозначений «Abbott» и «Верофарм»;
25. Информационное письмо IQVIA;
26. Общедоступная информация о деятельности IQVIA;
27. Копии выборочных судебных актов об однородности БАД и лекарственных препаратов.

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

С учетом даты приоритета (30.08.2021) правовая база для оценки охранных способностей товарного знака по свидетельству №860989 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 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 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).

Согласно подпункту 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.

В соответствии с пунктом 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Перечень обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, и не подлежащих регистрации в качестве товарных знаков, не является исчерпывающим и носит исключительно обобщающий характер.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №860989 представляет собой

словесное обозначение «**Дюфослабин**», выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 03, 05, 29, 30, 32, 35 классов МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

правовой охраны товарному знаку «**Дюфослабин**» по свидетельству №860989 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение от 04.08.2023 подано двумя юридическими лицами, а именно:

1) компанией Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ, Швейцария; 2) ООО «ВЕРОФАРМ», Владимирская область. Лица, подавшие возражение, являются аффилированными компаниями, входящими в состав глобальной фармацевтической корпорации Abbott Laboratories (приложения №№10, 11, 23).

Первое лицо, подавшее возражение, компания Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ является правообладателем товарных знаков «**DUPHALUS**», «**Дюфамишки**», «**DUPHALAC**» по свидетельствам №№639515, 619516, 70907, а также знаков «**DUPHABEARS**», «**DuphaBears**», «**ДЮФАСТОН**», «**DUPHASTON**», «**DUPHABONES**», «**ДЮФАЛАК**» по международным регистрациям №№1189044, 1196117, 782540, 236647, 1423513, 782542 (с более ранними датами приоритета), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №860989 и зарегистрированы в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Второе лицо, подавшее возражение, ООО «ВЕРОФАРМ» является правообладателем товарного знака «**СЛАБИЛЕН**» по свидетельству №201558 (с более ранней датой приоритета), который, по его мнению, является

сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №860989 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, компания Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ и ООО «ВЕРОФАРМ» признаны заинтересованными лицами в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №860989 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные товарные знаки «**DUPHALPLUS**», «**ДюфАмишки**», «**DUPHALAC**» по свидетельствам №№639515 [1], 619516 [2], 70907 [3] и знаки «DUPHABEARS», «**ДЮФАСТОН**», «**DUPHASTON**», «**DUPHABONES**», «**ДЮФАЛАК**» по международным регистрациям №№1189044 [4], 782540 [5], 236647 [6], 1423513 [7], 782542 [8] принадлежат одному лицу (компании Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ) и представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «*DuphaBears* » по международной регистрации №1196117 [9] также принадлежит компании Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ и представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных элементов в виде следов животных, и из словесного элемента «*DuphaBears*», выполненного стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного знака [9] является словесный элемент «DuphaBears», который занимает его большую часть и запоминается потребителями.

В возражении от 04.08.2023 первое лицо, подавшее возражение (компания Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ), указывало, что его товарные знаки [1-9] представляют собой серию товарных знаков, объединенную общими сильными словесными элементами «ДЮФА-»/«DUPHA-», при этом иные словесные части данных обозначений (например, «-ЛАК», «-Bears», «-СТОН») являются слабыми.

Коллегия отмечает, что серия товарных знаков - это группа знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков (п. 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).

В отношении противопоставленных товарных знаков компании Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ [1-9] коллегия указывает, что в их состав входят не отдельно стоящие словесные элементы «ДЮФА»/«DUPHA», а словесные элементы «**DUPHALPLUS**», «**ДюфаМишки**», «**DUPHALAC**», «**DUPHABEARS**», «**DUPHASTON**», «**ДЮФАСТОН**», «**DUPHABONES**», «**DuphaBears**», «**ДЮФАЛАК**». Таким образом, указанные противопоставленные товарные знаки не являются серией товарных знаков, поскольку в их состав входят различные словесные элементы.

Вместе с тем, по тексту возражения от 04.08.2023 указывалось, что словесные части «ДЮФО-»/«ДЮФА-»/«DUPHA-» в составе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака являются сильными, ввиду чего их фонетическое тождество свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.

Коллегия обращает внимание на то, что словесные части «ДЮФО»/«ДЮФА»/«DUPHA» не являются сильными в составе сравниваемых обозначений, поскольку используются различными правообладателями при маркировке товаров 05 класса МКТУ (например, товарные знаки «ДЮФАЛОЗА», ДЮФАНОРМ

«Дюфалайт», «DUFANORM» по свидетельствам №№978092, 884327, 343492).

Коллегия отмечает, что при отсутствии сильных частей сравниваемых словесных элементов, сравнению подлежат такие элементы в целом (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2022 по делу №СИП-757/2022).

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки компании Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ [1-9] следует оценивать в целом, а не делить их на форманты.

Позиция об ошибочности разделения единого словесного элемента на составные части – форманты поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.).

При сравнении оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков компании Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ [1-9] коллегией было установлено следующее.

Сравниваемые словесные элементы товарных знаков представляют собой фантастичные обозначения, в силу чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Что касается графического фактора сходства, то он в данном случае не может являться определяющим, поскольку оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита без какой-либо графики. Следует также указать, что правовая охрана товарным знаком предоставлена, в том числе, в отношении лекарственных средств, при маркировке которых, как правило, используются буквы, как русского, так и латинского алфавитов.

Таким образом, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых знаков, является звуковой критерий сходства.

Словесные элементы «ДЮФОСЛАБИН», «ДЮФАЛАК»/«DUPHALAK», «DUPHABEARS», «DUPHASTON»/«ДЮФАСТОН», «DUPHABONES», «DuphaBears», «DUPHAPLUS», «ДюфаМишки» сравниваемых обозначений имеют созвучные начальные части «ДЮФО-»/«ДЮФА»/«DUPHA», вместе с тем, они содержат существенные отличия, позволяющие признать отсутствие их фонетического сходства в целом. Так, сопоставляемые обозначения абсолютно отличаются конечными частями обозначений «-СЛАБИН»/«-ЛАК»/«-LAK»/«-BEARS»/«-STON»/«-СТОН»/«-PLUS»/«-BONES»/«-Мишки», находящиеся под ударением, в связи с чем наиболее отчетливо произносимыми. С учетом приведенных отличий звукоряд сравниваемых обозначений существенно отличается.

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий сравниваемых знаков, коллегия пришла к выводу, что они не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-9] не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными.

Что касается доводов возражения о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака

«СЛАБИЛЕН» по свидетельству №201558, принадлежащего второму лицу, подавшему возражение, ООО «ВЕРОФАРМ», то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «СЛАБИЛЕН» по свидетельству №201558 [10] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравниваемые словесные элементы товарных знаков представляют собой фантастичные обозначения, в силу чего провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Что касается графического фактора сходства, то он в данном случае не может являться определяющим, поскольку оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита без какой-либо графики. Следует также указать, что правовая охрана товарным знаком предоставлена, в том числе, в отношении лекарственных средств, при маркировке которых, как правило, используются буквы, как русского, так и латинского алфавитов.

Таким образом, основным признаком, позволяющим сделать вывод о наличии или отсутствии сходства сравниваемых знаков, является звуковой критерий сходства.

Сравниваемые обозначения включают в себя словесные элементы «ДЮФОСЛАБИН»/«СЛАБИЛЕН», которые различаются начальной частью оспариваемого обозначения «ДЮФО-», срединными звуками «ЛЕ» противопоставленного товарного знака [10], при этом сравниваемые словесные элементы имеют разное количество букв (10 букв и 8 букв), разный состав согласных букв (6 букв и 5 буквы) и разный состав гласных букв (4 буквы и 3 буквы). С учетом приведенных отличий звукоряд сравниваемых обозначений существенно отличается.

Исходя из указанных выше существенных отличий сравниваемых знаков, коллегия пришла к выводу, что они не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак [10] не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными.

Дополнительно, коллегия отмечает, что противопоставленные товарные знаки компании Эбботт Продактс Оперэйшнз АГ [1-9] и противопоставленный товарный знак ООО «ВЕРОФАРМ» [10] не представляют собой серию товарных знаков, поскольку принадлежат различным лицам, пусть и аффилированными между собой (серия товарных знаков - это группа знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков (п. 33 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)).

Коллегия отмечает, что товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-9, 10], поскольку сравниваемые товары относятся к фармацевтическим и медицинским препаратам, к гигиеническим средствам, к материалам перевязочным, к препаратам ветеринарным, а также к средствам для борьбы с вредными видами растительного и животного мира, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однако при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-10] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №860989 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает на следующее.

Отсутствие семантики у словесного элемента оспариваемого товарного знака «Дюфослабин» обуславливает отсутствие оснований для вывода, что оспариваемый знак изначально способен породить ассоциации, не соответствующие действительности, следовательно, оспариваемое обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении вида товара.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 05 класса, то необходимо отметить следующее.

Согласно сложившейся правовой позиции суда способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре/услуге и изготовителе/лица, оказывающего услуги.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара/лица, оказывающего услуги.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой

ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Лицами, подавшими возражение, были представлены материалы (приложения №№13-17, 25, 26), свидетельствующие о вводе в гражданский оборот продукции под обозначениями «ДЮФАЛАК», «DUPHALAK», «DUPHABEARS», «DUPHASTON», «ДЮФАСТОН», «DUPHABONES», «СЛАБИЛЕН», «DuphaBears», «DUPHAPLUS», «ДюфаМишки».

Вместе с тем, с учётом установленного выше несходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-9, 10], данные о том, что лицами, подавшими возражение, вводилась в гражданский оборот продукция под данными обозначениями, не может быть принята коллегией во внимание, поскольку у потребителей не будет возникать мыслей, что продукция сравниваемых обозначений проистекает из одного источника.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №860989 противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицо, подавшее возражение, выражало мнение о том, что «позиционирование, направленное на введение в заблуждение потребителей за счет ассоциаций с известным и хорошо «раскрученным» продуктом, позволяет недобросовестным производителям привлечь внимание к собственным товарам и одновременно сэкономить на их продвижении и рекламе за счет паразитирования на чужой репутации; поощрение такого паразитирования путем предоставления правовой охраны обозначениям, имитирующими широко известные бренды, противоречит общественным интересам и подпадает под действие положения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса». Коллегия приняла к сведению указанный довод лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны

товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

В отношении доводов возражения о том, что оспариваемое обозначение нарушает положения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что согласно пункту 4.2 главы 2 раздела IV Руководства к обозначениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, можно отнести обозначения, представляющие или включающие слова, выражения, изображения, объемные и другие обозначения или их комбинации, которые как сами по себе, так и в случае их использования в качестве товарных знаков противоречат правовым основам общественного порядка и/или могут вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали.

Оспариваемое обозначение является выдуманным, фантастичным, и не противоречит правовым основам общественного порядка, равно как и не может вызвать возмущение членов общества на основе общепринятых норм морали, обратное материалами возражения доказано не было.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №860989.