

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 11.12.2019 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Аллоферон», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018726886, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Alloferon» по заявке №2018726886, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.08.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке №2018726886 (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «Alloferon» (транслитерация русского языка «Аллоферон» - синтетический тридекапептид, созданный по образу и подобию пептида, обнаруженного в личинках насекомых семейства Calliphoridae, см. например: <http://medic.ua/lekarstvo/alloferonalloferon/>; <https://medlib.net/allokin-alfa.html>;

<https://www.biosyn.com/catalogpeptides/alloferons.aspx>;

<https://www.abgent.com/products/SP2272b-Alloferon-1>;

<https://www.phoenixpeptide.com/products/view/Peptides/075-10>;

<https://books.google.ru/books?id>

=whmaBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false), не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как характеризует, товары, указывая на их вид, свойства и назначение, в связи с чем, не обладает различительной способностью, а также для части товаров не обладающими такими характеристиками может ввести потребителя в заблуждение относительно товара в соответствии с пунктом 1, пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

АЛОЭФЕРОН ФОРТЕ

- с товарным знаком " ALOEFERON FORTE " (1) зарегистрирован на имя ЗАО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ-АЗИЯ", 129626, Москва, пр-кт Мира, 108, кв. 105, по свидетельству №527043, приоритет от 17.04.2013, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарными знаками "ALLOFERIN", (2) "АЛЛОФЕРИН" (3) зарегистрированными на имя АйСиЭн Пуэрто Рико, Инк., 3300, Хилэнд Авеню, Коста-Меза, Калифорния, 92626, Соединенные Штаты Америки, по свидетельствам №42408, №42407, приоритеты от 28.12.1970, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком "ALLOFERIN" (4) по международной регистрации №257120/С, приоритет от 05.03.2012, исключительное право на территории Российской Федерации принадлежит Meda AB, Pipers vag 2 A SE-170 09 SOLNA, для товаров 01, 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 11.12.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- название «Alloferon» и его этимологическая связь были придуманы самим заявителем, а не явились следствием формирования некой товарной группы;

- «Alloferon» не является действующим веществом, так как действующее вещество препарата – «гистидил-глицил-валил-серил-глицил-гистидил-глицил-глутаминил-гистидил-глицил-валил-гистидил-глицин», а является новым фантазийным словом, придуманным для индивидуализации данного действующего вещества;

- в 1999 году заявителем было образовано Открытое акционерное общество "Alloferon", в котором прослеживается, что единственным учредителем данного общества являлся заявитель;

- заявитель готов отказаться от 03 класса МКТУ и части товаров 05 класса МКТУ, оставив в 05 классе только следующие формулировки: «фармацевтические и лекарственные препараты»;

- на данный момент в отношении противопоставленных товарных знаков запущена процедура досрочного прекращения правовой охраны в связи с неиспользованием в течение трех лет, рассматриваемых в Суде по интеллектуальным правам. В связи с прекращением правовой охраны товарных знаков по свидетельствам РФ №№527043,42408,42407, а также международной регистрации №257120/С, в связи с чем, противопоставления могут быть сняты.

К возражению приложены следующие материалы:

- устав от 1999 года;
- выписка из реестра акционеров открытого акционерного общества;
- устав от 2002 года.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке

№2018726886 в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и лекарственные препараты».

С учетом даты (28.06.2018) поступления заявки №2018726886 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как не охраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические

сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; 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.

Коллегия отмечает, что заявитель сократил перечень притязаний до товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и лекарственные препараты».

Заявленное обозначение «Alloferon» представляет собой словесное обозначение, выполненного стандартным шрифтом, заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников информации показал следующее.

Заявленное обозначение «Alloferon» не имеет семантического значения, в связи с чем, является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Указанные в заключении экспертизы ссылки на словарные источники (<http://medic.ua/lekarstvo/alloferonalloferon/>; <https://medlib.net/allokin-alfa.html>; <https://www.biosyn.com/catalogpeptides/alloferons.aspx>; <https://www.abgent.com/products/SP2272b-Alloferon-1>; <https://www.phoenixpeptide.com/products/view/Peptides/075-10>; <https://books.google.ru/books?id=whmaBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>), не доказывают отсутствие различительной способности рассматриваемого обозначения, поскольку данные ссылки не являются официальными научными словарями, содержат информацию коммерческого характера, а кроме того, сведения, содержащиеся в вышеуказанных источниках, связаны с продукцией заявителя.

При этом, обозначение «Alloferon» не относится к Международным непатентуемым наименованиям (см. [www.madrid/monitor/en/](http://www.madrid/monitor/en/)). Обозначение «Alloferon» не является действующим веществом, а представляет собой коммерческое название препарата, в состав которого входит действующее вещество «гистидил-глицил-валил-серил-глицил-гистидил-глицил-глутаминил-гистидил-глицил-валил-гистидил-глицин».

Таким образом, приведенное в заключении экспертизы основание для признания заявленного обозначения в целом не обладающим различительной способностью в отношении товаров 05 класса МКТУ является необоснованным.

В связи с тем, что заявителем был сокращен заявленный перечень притязаний до товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и лекарственные препараты», основания о несоответствии заявленного обозначения «Alloferon» пункту 3 статьи 1483 Кодекса, указанные в заключении экспертизы, могут быть сняты.



Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков (1-3) и знака, по международной регистрации (4).

Противопоставленный товарный знак «<sup>АЛОЭФЕРОН ФОРТЕ</sup>  
ALOEFERON FORTE» (1) по свидетельству №527043 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ. Словесные элементы «ФОРТЕ», «FORTE» указаны в качестве неохраняемых.

Противопоставленные товарные знаки "ALLOFERIN", (2) "АЛЛОФЕРИН" (3) по свидетельствам №42408, №42407 представляют собой словесные обозначения выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак "ALLOFERIN" (4) по международной регистрации №257120/С, представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01, 03, 05 классов МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки:

- (2, 3, 4) содержат фонетически сходные словесные элементы «Alloferon» [АЛОФЕРОН]/« ALLOFERIN», «АЛЛОФЕРИН» [АЛОФЕРИН]. Сравнимые слова состоят из девяти букв и восьми звуков, характеризуются тождественным звучанием начальной и средней части [АЛО-ФЕР-]. Конечные части обозначений имеют отличия в один звук [-ИН]/[-ОН], в связи с чем, обозначения являются созвучными.

- (1) содержат фонетически сходные словесные элементы «Alloferon» [АЛОФЕРОН]/ «АЛОЭФЕРОН», «ALOEFERON» [АЛОЭФЕРОН]. Сравнимые слова состоят из девяти букв, восьми и девяти звуков, характеризуются тождественным звучанием начальной и конечной части [АЛО-ФЕРОН]. Обозначения имеют отличия всего в один звук [-Э-], расположенный в середине обозначения, в связи с чем, обозначения являются созвучными.

Таким, образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено совпадением состава согласных и гласных звуков их взаимным расположением в составе сравниваемых обозначений.

Поскольку сравниваемые слова являются вымышленными, по семантическому критерию сходства сравнительный анализ провести не представляется возможным.

Коллегия отмечает, что поскольку сравниваемые обозначения являются словесными и выполнены стандартным шрифтом, то графический критерий сходства не является определяющим при сравнении вышеуказанных товарных знаков.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве, что заявителем не оспаривается в возражении.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что данные товары являются однородными, поскольку соотносятся как род-вид, что заявителем не оспаривается в возражении.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаками (1-3) и со знаком, по международной регистрации (4) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении довода заявителя о том, что на данный момент в отношении противопоставленных знаков (1-4) заявителем запущена процедура досрочного прекращения правовой охраны в связи с их неиспользованием в течении трех лет, коллегия сообщает следующее.

Рассмотрение настоящего возражения осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого Роспатентом решения. Ожидание вероятного наступления благоприятных обстоятельств для заявителя в виде прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков (1-4) в связи с их неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2019.**