

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.06.2020.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью "Инновационная фирма "Марк", г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722727, при этом установлено следующее.

Заявка №2019722727 на регистрацию словесного обозначения «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» была подана на имя заявителя 15.05.2019 в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 44 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.02.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722727.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Роспатента, заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, где «интерферон» - низкомолекулярный белок, синтезируемый в организме и в клеточных культурах, подавляющий размножение

вирусов и других внутриклеточных паразитов (см., например словарь медицинских терминов www.simas.ru/service/info/medicine-glossary/); «офтальмо» - относящийся к органу зрения, к зрению» (см., например словарь медицинских терминов <https://classes.ru/all-russian/dictionary-russian-med-term-33245.htm>), может быть воспринято как указание на вид и свойства товаров, назначение услуг, в связи с чем не обладает различительной способностью, что препятствует регистрации в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.06.2020 поступило возражение на решение Роспатента и дополнение к нему, доводы которого сводятся к следующему:

- утверждения экспертизы строятся на субъективном допущении эксперта, что слово «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» может быть разделено только на два слова «интерферон» и «офтальмо», при этом эксперт не допускает возможности разделения этого слова на другие слова, также имеющие известное словарное толкование;

- буквосочетание «офтальмо» словом не является и самостоятельного значения не имеет, а представляет собой первую составную часть сложных слов, обозначающую: «относящийся к глазам, к глазным болезням, напр.: офтальмоскоп, офтальмология» (см. Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, 2009). То, что слог «офтальмо» в слове «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» расположен в конце слова, а не в начале, указывает на возможность другого семантического значения слова «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО», не связанного со зрением и не имеющего самостоятельного значения в сочетании с другими слогами в заявленном слове;

- значимыми слогами в слове «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» могут быть «интер - ферон - о - фтальмо» (где «о» - соединительная буква). Поскольку слово «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» построено по правилам русского языка и не относится к обозначениям, указанным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса и в пункте 34 Правил, то заявленное обозначение обладает различительной способностью;

- обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» не позволяет ни определить сам товар, ни его характеристики, даже исходя из приведенных в заключении

экспертизы значений при разделении слова «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» на слово «интерферон» и формант «офтальмо»;

- на рынке отсутствуют товары с названием в виде слога «офтальмо» в форме отдельного самостоятельного определения, именно как вид товаров. Это же относится и к слову «интерферон», поскольку имеются товары с разными природными или генно-инженерными формами интерферона, которые соответственно и обозначаются, например, «интерферон альфа» или «интерферон человеческий лейкоцитарный», но общее понятие «интерферон» как вид товаров отсутствует;

- слово «интерферон» не описывает свойства товара, поскольку существует ряд разных видов интерферонов, каждый из которых проявляет свои свойства, как белки разного строения, в том числе генноинженерные, тем более в зависимости от формы и назначения товара, в состав которого этот белок входит, поэтому общее название «интерферон» не указывает на определение свойства конечного товара. Слог «офтальмо» также не может описывать свойств товара, так как определение, относящееся к органу зрения не относится к характеристике товара как такового;

- обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» может одинаково подходить для абсолютно различных товаров и услуг, поскольку не содержит какого-либо указания на качество, количество, свойства товара, назначение, ценность, время, место и способ их производства или сбыта;

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «Офтальмоферон» по свидетельству №189608, который созвучен заявленному обозначению;

- аффилированная заявителю организация ООО «Фирн М» осуществляет производство капель для глаз, содержащих интерферон с 2003 года.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019722727

На заседании коллегии заявителем было приложено дополнение к возражению, в котором содержатся следующие материалы:

- лист записи и выписка и ЕГРЮЛ ООО «Фирн М»;

- лицензия на производство лекарственных средств;
- регистрационные удостоверения лекарственного препарата «Офтальмоферон» от 01.12.2003, 06.10.2008, 18.02.2019;
- информация о товарном знаке «Офтальмоферон» по свидетельству №189608 из Открытых реестров сайта ФИПС.

Необходимо отметить, что в ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии 27.07.2020 были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг, не предназначенных для лечения глаз, поскольку будет вводить потребителя в заблуждение относительно их вида и назначения.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 27.08.2020, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 07.09.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2020, изменить решение Роспатента 14.02.2020 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019722727 с учетом дополнительных оснований».

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 07.09.2020 в отношении выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 07.09.2020 по заявке №2019722727.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.03.2021 по делу №СИП-1022/2020 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 07.09.2020.

Упомянутым решением Суд по интеллектуальным правам обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 04.06.2020 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019722727.

Судом установлено, что Роспатент в своем решении не исследовал в полной мере вопрос о том, как воспринимается рядовым потребителем заявленное

обозначение в отношении каждой из заявленных товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 44 классов МКТУ – как описательное, ложное либо фантазийное. В том числе, суд указал, что в решении Роспатентом не обосновано, что слитное написание «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» представляет собой словосочетание двух значимых слов, воспринимающихся потребителями как лекарство для глаз, не учтена информированность потребителей о данном обозначении.

Таким образом, возражение от 04.06.2020 было рассмотрено коллегией повторно.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.05.2019) заявки №2019722727 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 неохраняемые 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 неохраняемые 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

Заявленное обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивалась в отношении товаров 03 класса МКТУ «продукты косметические и туалетные нелечебные; пасты зубные нелечебные; продукты парфюмерные, масла эфирные», товаров 05 класса МКТУ «изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные; изделия гигиенические для медицинских целей; диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», товаров 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные», услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных».

Судом по интеллектуальным правам установлено, что словесное обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО», не является соединением самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически, либо знаменательных слов на основе

подчинительной связи. Кроме того, оно не является словосочетанием, поскольку представляет собой одно слитно написанное слово. Следовательно, его слитное написание может приводить к иному восприятию его потребителем.

Коллегия повторно проанализировала обозначение «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» и установила следующее.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров и услуг. Следовательно, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров – в отношении конкретного обозначения.

В этой связи следует учитывать круг потребителей и степень их осведомленности о товарах и услугах, маркируемых тем или иным обозначением.

Как правило, рядовые потребители не имеют достаточных знаний о лекарственных средствах, что предопределяет необходимость обращения за их назначением к медицинским работникам.

Назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется медицинским работником по международному непатентованному наименованию, а при его отсутствии – группировочному наименованию. В случае отсутствия международного непатентованного наименования и группировочного наименования лекарственного препарата, лекарственный препарат назначается и выписывается медицинским работником по торговому наименованию.

Так, первая часть обозначения «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» представляет собой наименование «ИНТЕРФЕРОН», воспроизводящее общее название группы белков, которое, в свою очередь, положено в основу ряда Международных непатентованных наименований («Интерферон альфа-2b+Дифенгидрамин», «Интерферон альфа-2b», Интерферон альфа-2b+Метронидазол+Тербинафин, «Интерферон бета-1a») (см. <https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD&m=mnn>). «Интерферон» - белок,

производимый инфицированными вирусом клетками человеческого организма. Помогает неинфицированным клеткам сопротивляться инфекции, также может препятствовать репликации вирусов и синтезу белков. «Интерферон» в некоторых условиях тормозит рост клеток, благодаря чему в настоящее время используется в генной инженерии в терапевтических целях - для лечения некоторых видов рака, гепатита и рассеянного склероза. Лекарственные средства на основе интерферона доказали свою эффективность в лечении широкого круга заболеваний: герпетических инфекций, ВПЧ, острых и хронических форм вирусного гепатита, рассеянного склероза, волчанки, гриппа и многих других вирусных и бактериальных инфекций. Применяют интерферон и при терапии онкологических заболеваний, а также СПИДа. При выборе препарата интерферона стоит ориентироваться не только на общую характеристику группы веществ, но в первую очередь на рекомендации врача и инструкцию по применению конкретного препарата (см. Оригинал статьи: <https://www.kp.ru/guide/interferony.html>, <https://dic.academic.ru> Научно-технический энциклопедический словарь).

Таким образом, «Интерферон» известно специалистам относительно его свойств и назначения.

Вместе с тем, часть обозначения «ОФТАЛЬМО» - согласно словарно-справочным источникам представляет собой составную часть сложных слов, означающая относящийся к органу зрения, к зрению (Например, «Нейроофтальмология», «Профессофтальмометр», «Электроофтальмограф») (см. <http://www.glossary.ru>, <https://dic.academic.ru>, Большой медицинский словарь. 2000).

Таким образом довод заявителя о том, что «офтальмо» является только первой частью составных слов, не находит подтверждения.

Необходимо отметить, что не важно в какой части обозначения стоит данная форманта, ее лексическое значение не меняется и понятно потребителю.

Таким образом смысловое значение заявленного обозначения «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» в целом указывает на свойства и назначение части заявленных товаров и услуг.

Наличие ранней регистрации «ОФТАЛЬМОФЕРОН» на имя заявителя не меняет выводов коллегии, поскольку данное обозначение построено по другому принципу.

И вышеизложенного следует, что для товаров 05 класса МКТУ «изделия фармацевтические, препараты медицинские и ветеринарные» и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ «реклама», а также услуг 44 класса МКТУ «медицинские услуги; ветеринарные услуги» заявленное обозначение ориентирует информированного потребителя относительно свойств и назначения товаров и услуг, как обеспечивающих профилактику и лечение заболеваний с помощью интерферона в связи с чем в целом не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, заявленные товары:

- 05 класса МКТУ «изделия гигиенические для медицинских целей» и услуги 44 класса МКТУ «услуги в области гигиены и косметики для людей и животных» представляют собой гигиенические средства и связанные с гигиеной услуги, это средства, переназначенные для выполнения человеком процедуры личной гигиены;
- 03 класса МКТУ «продукты косметические и туалетные нелечебные». Общее название предметов, служащих для сохранения и придания красоты человеческой наружности.
- 03 класса МКТУ «пасты зубные нелечебные»; 05 класса МКТУ «материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков». Группа товаров, область применения которых стоматология - область клинической медицины, изучающая болезни зубов, полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи;
- 03 класса МКТУ «продукты парфюмерные, масла эфирные» - изделия для ароматизации кожи, волос, одежды, а также гигиенические освежающие средства (духи, одеколон, туалетная вода);
- 05 класса МКТУ «диетическое питание и вещества для медицинских или ветеринарных целей, детское питание; пищевые добавки для человека и животных».

Товары предназначенные для поступления в организм и усвоение им веществ, необходимых для роста, жизнедеятельности и воспроизводства;

- 05 класса МКТУ «пластыри, перевязочные материалы» - предназначены для защиты внешнего покрова кожи;

- 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства». Противомикробные средства, применяемые для обеззараживания помещений, каких либо предметов или частей тела.

- 05 класса МКТУ «препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды». Предназначены для обработки растений и почвы.

- 10 класса МКТУ «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные». Товары являются предметом, устройством или машиной, используемые для воздействия на объект, его изменения, анализа или измерения.

- услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба». Услуги в области деятельности по руководству и управлению организацией.

Поскольку товары и услуги, перечисленные в предыдущем абзаце имеют вид свойства и назначение близкое и медицине, то при их маркировке спорным обозначением у релевантного потребителя возникают неверные ассоциации с определенной сферой применения, и эта ассоциация отвечает признаку правдоподобности.

Изложенное обуславливает невозможность признания обозначения «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» в отношении обозначенных товаров и услуг фантазийным.

В этой связи регистрация заявленного обозначения «ИНТЕРФЕРОНОФТАЛЬМО» в отношении вышеуказанной группы товаров и услуг будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров и услуг.

Учитывая позицию Суда по интеллектуальным правам по настоящему делу, принимая во внимание композиционное решение заявленного обозначения,

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 44 классов МКТУ в соответствии с пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2020, изменить решение Роспатента 14.02.2020 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019722727 с учетом дополнительных оснований.