

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 24.01.2022, поданное компанией «ВОРВАРТС ФАРМА СП. З О.О.», Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020766542 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020766542, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.09.2021 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «управление потребительской лояльностью; продажа аукционная; демонстрация товаров; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по

вопросам выбора товаров и услуг; маркетинг; маркетинг целевой; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; аренда площадей для размещения рекламы; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; посредничество коммерческое; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; рассылка рекламных материалов; радиореклама; реклама; услуги рекламные «оплата за клик»; реклама наружная; реклама почтой; реклама интерактивная в компьютерной сети; распространение образцов; распространение рекламных материалов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; реклама телевизионная; телемаркетинг». При этом, в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, а также иных услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком и международными регистрациями «WORWAG PHARMA», правовая охрана которым предоставлена на имя компании «Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ», Германия (WORWAG PHARMA GmbH & Co. KG), свидетельство № 368298 (1) с приоритетом от 07.05.2007, международная регистрация №1079610 (2) с приоритетом от 14.04.2011, международная регистрация №808435 (3) с приоритетом от 30.07.2003, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 05 класса МКТУ и части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: «торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями».

Кроме того, было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «PHARMA» (сокращение от слова «pharmacology» - в переводе с англ. «фармакология» (от греч. pharmakon - лекарство) - наука, изучающая действие лекарственных веществ на организм человека и животных... Фармакология тесно связана с фармацевтической химией и др. областями науки, изучающими лекарственные вещества: физиологией, патологической физиологией, биохимией и т. д. (см. «Большой Энциклопедический словарь. 2000» на <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/305526>; см. Cambridge Dictionary©Cambridge University Press 2021, <https://dictionary.cambridge.org/ru/>; <https://translate.google.com/>)) не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары и связанные с ними услуги, а именно указывает на их свойства и назначение, в связи с чем, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки не являются сходными до степени смешения;

- противопоставленные знаки принадлежат германской фирме, словесные элементы знаков «WÖRWAG PHARMA» по правилам произношения немецкого языка читаются «ВЁРВАГ ФАРМА». Обозначение заявителя содержит немецкие слова «VORWARTS PHARMA», которые по правилам немецкого языка произносятся «ФОРВАРТС ФАРМА». В словах «VORWARTS» («ФОРВАРТС») и «WÖRWAG» («ВЁРВАГ») совпадают только части из трёх звуков «RWA» («РВА»), находящиеся в середине слов. Поэтому слова «VORWARTS» («ФОРВАРТС») и «WÖRWAG» («ВЁРВАГ») по звучанию не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- два из трёх противопоставляемых товарных знаков (№№ 368298 и 808435) представляют собой комбинированные обозначения, изобразительная часть которых представлена полукругом черного цвета и вписанным по центру кругом красного цвета. Комбинированное обозначение заявителя не содержит элементов, тождественных или сходных с указанными изображениями. Третий

противопоставленный знак (№1079610) – словесный, но изобразительная часть заявленного комбинированного обозначения, включая цветографическое решение, отличает его и от этого знака. Заметным отличительным графическим признаком словесных частей противопоставленных знаков является и надбуквенный символ (умлаут) в букве «Ö», отсутствующий у заявленного обозначения;

- «Vorwärts» в переводе с немецкого языка означает «вперёд»/ В совокупности с «pharma» обозначение воспринимается как призыв «Вперёд, фарма (цевтика)!». Слово «VORWARTS» хорошо известно русскоязычному потребителю, так как относится к числу наиболее распространенных немецких слов и часто используется без перевода, например, в книгах и фильмах о Великой отечественной войне. Обозначение «WÖRWAG» не имеет перевода и не несет какой-либо смысловой нагрузки для русскоязычного потребителя;

- что касается фонетически и семантически совпадающих слов «PHARMA» (сокращенное от «фармацевтика», «фармацевтический»), то они как в заявленном, так и в противопоставленном обозначениях указывают на группу и назначение товаров/услуг, и в силу положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохранными элементами знаков. Эти слова в отношении соответствующих товаров и услуг не обладают различительной способностью, в отличие от слов «VORWARTS» и «WÖRWAG», занимающих в словесной части знаков доминирующее положение как за счет их пространственного расположения (в начале обозначения), так и за счет наличия высокой различительной способности;

- таким образом, словесные элементы семантически не сходны, что имеет определяющее значение для их различения. При сопоставлении обозначений в целом определяющее значение имеет не сходство неохранных «описательных» элементов, а различие доминирующих оригинальных элементов, как словесных, так и изобразительных.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.11.2020) поступления заявки №2020766542 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 и способ их 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и состоит из словесных элементов «VORWARTS» и «PHARMA», выполненных на двух строках стандартным шрифтом заглавными латинского русского алфавита, начальная буква «V» в слове «VORWARTS» выполнена в зеленом цвете, начальная буква «P» в слове «PHARMA» выполнена в сером цвете. Под словесным элементом «PHARMA» помещена горизонтальная черта. Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.sloavri.yandex.ru](http://www.sloavri.yandex.ru)) показал отсутствие лексического значения у словесного элемента “vorwarts”, при этом словесный элемент “pharma” в переводе с английского на русский язык означает “фармакология”. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в

зеленом, сером, черном цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 05 и 35 классов МКТУ.

Как было указано выше, словесный элемент «PHARMA» (сокращение от слова «pharmacology» - в переводе с английского на русский язык «фармакология» (от греч. pharmakon - лекарство) - наука, изучающая действие лекарственных веществ на организм человека и животных... Фармакология тесно связана с фармацевтической химией и другими областями науки, изучающими лекарственные вещества: физиологией, патологической физиологией, биохимией и т. д. (см. «Большой Энциклопедический словарь. 2000» на <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/305526>; см. Cambridge Dictionary©Cambridge University Press 2021, <https://dictionary.cambridge.org/ru/>; <https://translate.google.com/>) характеризует заявленные товары и связанные с ними услуги, а именно указывает на их свойства и назначение, в связи с чем, является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 классов МКТУ, а также части услуг 35 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-3), зарегистрированные на имя одного лица – компании “Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ”.



Противопоставленный знак «**PHARMA**» (1) является комбинированным и состоит из словесных элементов «WÖRWAG» и «PHARMA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного между ними изобразительного элемента в виде окружности красного цвета, а также примыкающей к ней с-образной фигуры черного цвета. Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) показал,



что словесный элемент “wörwag” не имеет лексических значений. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ с исключением словесного элемента «PHARMA» из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный знак «Wörwag Pharma» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «W» и «P» - заглавные. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ с исключением словесного элемента «PHARMA» из самостоятельной правовой охраны.



Противопоставленный знак «**PHARMA**» (3) является комбинированным и состоит из словесных элементов «WÖRWAG» и «PHARMA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного между ними изобразительного элемента в виде окружности красного цвета, а также примыкающей к ней с-образной фигуры черного цвета. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в красном и черном цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ с исключением словесного элемента «PHARMA» из самостоятельной правовой охраны.

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

В сравниваемых обозначениях основными индивидуализирующими элементами являются словесный элемент «VORWARTS» заявленного обозначения, а также словесный элемент «WÖRWAG», положенный в основу серии знаков правообладателя противопоставленных регистраций. Именно упомянутые элементы «VORWARTS» и «WÖRWAG» обуславливают индивидуализирующую функцию знаков. В состав сравниваемых обозначений входят весьма простые графические элементы в виде горизонтальной черты под словом “PHARMA” (в заявленном

обозначении), а также графический элемент в виде красной сферы и примыкающей к ней с-образной фигуры в составе знаков (1, 3), в связи с чем данные графические элементы являются лишь декоративным оформлением знаков и несут вторичную индивидуализирующую функцию. Что касается словесных элементов “PHARMA”, то они относятся к неохраняемым элементам сравниваемых знаков, их значение в знаках снижено.

Как было указано выше, словесный элемент “VORWARTS” не зафиксирован в словарях, то есть не имеет конкретного закрепленного в словарях звучания. Коллегия усматривает, что наиболее вероятным его прочтением средним российским потребителем будет слово “ворвартс”. Согласно возражению, упомянутое слово относится к лексической единице немецкого языка (“vorwärts”), произносится как “форвартс” и переводится на русский язык в качестве слова “вперед”. Вместе с тем, в словесном элементе “vorwärts” отсутствуют диакритические знаки над буквой “а”, в связи с чем у коллегии нет оснований для отнесения рассматриваемого словесного элемента к лексической единице немецкого языка, имеющего вышеприведенное произношение и семантику.

Что касается словесного элемента “WÖRWAG”, то он является фантазийным. Заявитель указывает на то, что наличие знака “Ö” свидетельствует о необходимости прочтения данного слова по правилам немецкого языка. Вместе с тем, данный символ характерен также для шведского, исландского, норвежского, датского, венгерского, турецкого, фарерского языков. Коллегия усматривает, что средний российский потребитель не владеет нюансами произношения слов указанных языков и наиболее вероятным прочтением элемента “WÖRWAG” будет “ворваг”.

С учетом приведенного фонетического звучания доминирующих словесных элементов “VORWARTS” (“ворвартс”) и “WÖRWAG” (“ворваг”), коллегия приходит к выводу об их близком фонетическом звучании, созвучном произношении. Так, сравниваемые словесные элементы характеризуются тождеством пяти звуков (ворва-), помещенных в начальной позиции и расположенных в одинаковой последовательности.

Отсутствие сведений о семантике словесных элементов “WÖRWAG” и “VORWARTS” свидетельствуют об их одинаковом восприятии в качестве фантазийных слов.

Сравниваемые обозначения имеют различия по графическому критерию сходства за счет наличия в составе заявленного обозначения и знаков (1, 3) изобразительных элементов, различного колористического решения заявленного обозначения и знаков (1, 3). Вместе с тем, прослеживается и графическое сходство в виде написания словесных элементов сравниваемых обозначений стандартным шрифтом, начертание букв “R”, “W”, “A” совпадает.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-3) в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, коллегия исходила из того, что в отношении оценки однородности данных видов товаров должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) идентичны или характеризуются высокой степенью однородности в силу отнесения их к одним родовым группам - средства и изделия противопаразитарные, добавки пищевые различного назначения, вещества активные для фармацевтических препаратов, вещества активные для медицинских целей, препараты и средства фармацевтические, средства для репродуктивной гормональной и мочеполовой систем, препараты и средства санитарно-гигиенические, средства антибактериальные и противовирусные, препараты белковые для медицинских целей, продукты белковые пищевые для медицинских целей, средства для дыхательной системы, отвары для лечебных целей, продукты пищевые для медицинских целей и корма лечебные, средства вспомогательные для медицинских целей, препараты витаминные, вещества активные для медицинских целей, продукты пищевые для детского питания, вещества для диагностических целей,

препараты на основе сырья растительного происхождения, настои и настойки лекарственные, ферменты для медицинских и фармацевтических целей, средства жаропонижающие, средства кровоочистительные, продукты для фармацевтических целей, средства для пищеварительной системы, медикаменты, чай и сборы лекарственные, микстуры, сырье растительное для медицинских и фармацевтических целей, формы лекарственные мягкие, средства для снижения веса, среды питательные для культивирования микроорганизмов, препараты для медицинских и ветеринарных целей, средства для центральной нервной системы, средства тонизирующие [лекарственные препараты], препараты фармацевтические, препараты на основе сырья растительного происхождения, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для медицинских целей, препараты химические для фармацевтических целей. Сравниваемые товары могут быть произведены одним лицом, иметь одинаковое назначение и реализовываться совместно.

Перечни товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (2) включают в свой состав товары, относящиеся к фармацевтическим, ветеринарным и санитарным препаратам, диетическим препаратам, адаптированным для медицинского применения, пищевым добавкам для медицинских целей, пищевым добавкам, не адаптированным для медицинского применения, на основе витаминов, минералов и микроэлементов, с добавлением веществ животного и растительного происхождения, включенных в этот класс, которые являются однородными. Сравниваемые виды товаров могут исходить из единого источника происхождения, иметь одинаковые цели применения и реализовываться в отношении одного круга потребителей.

Заявленное обозначение и знак (3) включают в свой состав товары 05 класса МКТУ, относящиеся к фармацевтическим и ветеринарным препаратам, лекарственным средствам, диетическим препаратам, адаптированным для медицинского применения. Указанные виды товаров являются однородными в силу того, что могут быть произведены одним предприятием, быть взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми, реализовываться совместно.

Услуги 35 класса МКТУ «торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями» заявленного обозначения непосредственно связаны с продажами товаров содержащихся в перечнях товаров 05 класса МКТУ знаков (1-3), связи с чем сравниваемые товары и услуги признаются однородными.

В возражении однородность сравниваемых товаров и услуг не оспаривается.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 3) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлено сходство знаков, а также высокая степень однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1-3). Изложенное обуславливает высокую вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных по тексту заключения товаров и услуг, в связи с чем решение Роспатента следует признать правомерным.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Украины не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации экспертиза по каждой

заявке осуществляется в отдельности, и применяются нормы российского законодательства.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2021.**