

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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 11.01.2023, поданное АО «УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021746228 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ОВИРОФЛЮ» по заявке №2021746228, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- с товарным знаком «ОРНИФЛЮ ORNIFLU», зарегистрированным по свидетельству №324398 (1) с датой приоритета 30.01.2006, на АО "Научно-

производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген", Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «VERAFLO», зарегистрированным по свидетельству №433594 (2) с датой приоритета 19.05.2010, на компанию «ЗМ Компани», Соединённые Штаты Америки, в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «VIRAFLU» по международной регистрации №569167 (3) с датой приоритета 02.04.1991, правовой охрана которому предоставлена на имя компании «Boehringer Ingelheim Animal Health», Франция в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

- правообладатель знака (2) предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- согласно данным МБ ВОИС, действие знака (3) на территории Российской Федерации прекращено;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения со знаком (1) по фонетическому, визуальному, графическому критериям сходства;

- конечная часть «ФЛЮ» сравниваемых обозначений является слабой. Начальные части «овиро-» и «орни-» не сходны по звучанию и звукобуквенному составу;

- графически сравниваемые обозначения различаются за счет различного количества слов. Кроме того, словесные элементы «ОВИРОФЛЮ» и «OrniFlu» выполнены буквами различных алфавитов;

- часть «Орни- / Orni» противопоставленного знака (1) переводится как «птица», следовательно, противопоставленный знак (1) в отличие от заявленного обозначения вызывает определенные ассоциации.

В подтверждение изложенных доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя знака (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2023, заявителем было представлено также Заключение №23-2023 от 22.02.2023 по данным социологического опроса [2].

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 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты (23.07.2021) поступления заявки №2021746228 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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 «ОВИРОФЛЮ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно – справочных источников информации (см., например, www.dic.academic.ru) показал отсутствие семантического значения у словесного элемента «овирофлю». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-3).

ОрниФлю

Противопоставленный товарный знак « **OrniFlu** » (1) является словесным и состоит из словесных элементов «ОрниФлю» и «OrniFlu», выполненных в две строки стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Анализ словарно – справочных источников информации (см., например, www.dic.academic.ru) показал отсутствие семантических значений у словесных элементов «ОрниФлю» и «OrniFlu». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «VERAFLO» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см., например, www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие семантического значения у словесного элемента «veraflo». Правовая охрана знаку в отношении, в том числе, товаров 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «VIRAFLU C» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см., например, www.slovari.yandex.ru) показал отсутствие семантического значения у словесного элемента «viraflu». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 05 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Согласно данным МБ ВОИС, действие правовой охраны знака (3) на территории Российской Федерации прекращено 30.08.2022, в связи с чем у коллегии нет оснований для противопоставления данного знака заявленному обозначению.

Кроме того, правообладатель знака (2) предоставил оригинал письма-согласия [1], в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «ОВИРОФЛЮ» и противопоставленный знак «VERAFLO» (2) не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного знака (2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Что касается анализа на тождество и сходство заявленного обозначения

ОрниФлю

«ОВИРОФЛЮ» и противопоставленного ему знака « **OrniFlu** » (1), коллегией было установлено следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические». Упомянутые товары идентичны или однородны товарам 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; вакцины» знака (1). Указанные виды товаров могут быть произведены на одном фармацевтических предприятии, иметь одинаковые назначение (лечение, профилактика, вспомогательная терапия, снижение риска заболеваний), один круг потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для его поддержания и улучшения), места реализации (аптеки).

В возражении вывод об однородности сравниваемых видов товаров 05 класса МКТУ не оспаривается.

Заявленное обозначение «ОВИРОФЛЮ» несходно фонетически со знаком

ОрниФлю

« **OrniFlu** » (1). Конечная часть сравниваемых словесных элементов «ФЛЮ / FLU» является слабой, она включена в состав многих товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ (например, товарные знаки «АвиФлю AviFlu», «ВАЙРУФЛЮ», «ТераФлю», «ГриппоФлю Grippoflu», «ЛЮГОФЛЮ», «ИммуноФлю», «СуперФлю» по свидетельствам №323855, №782430, №289010, №321474, №769039, №795435, №678628, №834078). Таким образом, наличие совпадающей конечной части не может служить безусловным основанием для признания их сходными. При этом, следует отметить, что начальные части сравниваемых словесных элементов «ОВИРО» и «Орни / Orni», с которых начинается прочтение и запоминание знаков, имеют совершенно различное звучание, которое обусловлено включением в их состав различного количества букв (5 букв в заявленном обозначении и 4 буквы в знаке (1), различного состава звуков и

букв (в составе заявленного обозначения присутствует буква «В», отсутствующая в знаке (1), а в знаке (1) включены буквы «Р», «Н», отсутствующие в заявленном обозначении, при этом упомянутые звуки образуют совершенно различные по звучанию слоги), а также тем, что часть совпадающих букв и звуков расположены в сравниваемых обозначениях в различной очередности. Следует также отметить, что начальная часть заявленного обозначения «ОВИРО-» представляет собой сочетание последовательно сменяющих друг друга гласных и согласных звуков, в то время как противопоставленный знак «Орни-», («Orni-»), составлен иным образом в виде сочетания двух идущих подряд согласных звуков в середине и гласными в начале и конце. Изложенное приводит к различному прочтению сравниваемых обозначений в целом.

Заявленное обозначение «ОВИРОФЛЮ» и противопоставленный ему знак «ОрниФлю OrniFlu» не имеют лексических значений, что снижает значение семантического фактора их сходства.

Сравниваемые обозначения являются словесными, что сближает их графически, вместе с тем, следует констатировать тот факт, что заявленное обозначение представлено одним словом, тогда как в состав знака (1) включено два слова. Заявленное обозначение «ОВИРОФЛЮ» выполнено заглавными буквами, тогда как противопоставленный знак «ОрниФлю OrniFlu» выполнены чередованием заглавных / строчных букв. Следует отметить также исполнение заявленного обозначения буквами русского алфавита, тогда как словесные элементы противопоставленного знака (1) исполнены буквами русского и латинского алфавитов. Начертание части букв заявленного обозначения и знака (1) не совпадает. Указанное приводит к различиям в визуальных отличиях.

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и знака (1) в целом.

Указанный вывод подтверждается данными Заключения №23-2023 от 22.02.2023 Лаборатории Социологической Экспертизы [2]. Указанное заключение было подготовлено по результатам социологического опроса, проведенного с 31 января 2023 года по 22 февраля 2023 года среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей фармацевтических препаратов.

Согласно представленному опросу в настоящее время подавляющее большинство респондентов считает, что компании, производящие товары под заявленным обозначением и противопоставленным знаком (1) – это разные компании.

У подавляющего числа ответивших не возникает ассоциаций между заявленным обозначением и противопоставленным знаком (1) (93% опрошенных подтверждают вывод об отсутствии ассоциаций между заявленным обозначением и знаком (1)).

Кроме того, большая часть респондентов (97%) отмечают, что смогут однозначно отличить заявленное обозначение и противопоставленный ему знак (1) друг от друга, руководствуясь общим впечатлением.

Подавляющее большинство (91% респондентов) ответивших на ретроспективный вопрос, относящийся к дате 23.07.2021, считают, что если бы им тогда задали вопрос о производителе товаров под исследуемыми обозначениями, то они бы ответили, что сравниваемые товары производятся различными компаниями.

Большая часть опрошенных (92%) считает, что, если бы вопрос был задан 23.07.2021, то они бы ответили, что указанные обозначения между собой не ассоциируются.

Помимо прочего, коллегия приняла во внимание, что от правообладателя противопоставленного знака (1) не поступало обращения, возможность подачи которого предусмотрена статьей 1493 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об отсутствии основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2023, отменить решение Роспатента от 28.06.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021746228.