



так как установлено сходство заявленного обозначения с международной регистрацией «TAFADOL» на Tafalgie Therapeutics, 163 Avenue de Luminy, Parc Technologique Luminy, Batiment CCIMP F-13009 Marseille, №1668337 с конвенционным приоритетом от 03.02.2022, в отношении однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему.

Заявитель обращает внимание на то, что между «ТАВАФОЛ» и «TAFADOL» имеется сходство, однако настаивает на том, что в обозначения закладывались не связанные между собой смыслы.

Особенное внимание заявитель уделяет различию в алфавите написания сравниваемых обозначений. Согласно Решению Совета ЕЭК от 03.11.2016 № 76 "Об утверждении Требований к маркировке лекарственных средств для медицинского применения и ветеринарных лекарственных средств" и статье 46 ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», маркировка для регистрируемых в Российской Федерации лекарственных препаратов в соответствии с действующим в настоящее время законодательством должна быть на русском языке, что касается, в том числе торгового наименования, которое должно быть указано в маркировке в именительном падеже. Таким образом, использование обозначения «TAFADOL» от лица компании Tafalgie Therapeutics возможно в Российской Федерации, однако, не в качестве торгового наименования обращающегося на ее территории лекарственного препарата. В этой связи сравнивать однородность товаров (услуг) охраняемых обозначениями «ТАВАФОЛ» - «TAFADOL» не представляется возможным.

Кроме того, заявитель приводит доводы об отсутствии однородности товаров 05 класса МКТУ сопоставляемых перечней. По мнению заявителя, гормоны и иные

фармацевтические препараты являются неоднородными друг другу, так как включают в свой состав различные вещества. Гормональные препараты образуют особую группу действующих веществ, внимание потребителей, при покупке которых является максимально высоким.

На основании вышеизложенного выражена просьба удовлетворить возражение и принять решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты (08.06.2023) поступления заявки №2023749918 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 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.



Анализ однородности испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ с товарами и 05 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, показало следующее.

Товары 05 класса МКТУ *«гормоны для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей»* представляют собой товары родовой группы «лекарственные препараты», как и товары 05 класса МКТУ *«Pharmaceutical products; medicines for human medicine; pharmaceutical preparations; фармацевтическая продукция; лекарства для медицины человека; фармацевтические препараты»* противопоставленного знака.

Перечисленные сопоставляемые товары могут быть объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010, под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности, получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий»).

Сравниваемые товары могут иметь одно назначение, заключающееся в профилактике, диагностике и лечении заболеваний человека, формы выпуска товаров также могут совпадать, сравниваемые товары могут иметь общий круг потребителей, одинаковые условия реализации. Степень однородности испрашиваемых товаров и товаров противопоставленного знака является высокой.

Таким образом, установив высокую степень сходства и высокую степень однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ обозначение по заявке №2023749918 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по международной регистрации №1668337 в отношении проанализированных всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ. Следовательно, регистрация обозначения по заявке №2023749918 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о дополнительных обстоятельствах, подлежащих учету, то коллегия установила следующее.

В отношении ненормативного акта Совета ЕЭК относительно использования наименований лекарственных препаратов исключительно на русском языке, коллегия отмечает, что данный документ не ограничивает компетенцию Роспатента таким образом, чтобы в качестве противопоставлений рассматривались только товарные знаки, выполненные буквами русского алфавита, так как анализ сходства проводится по различным критериям, а не только на основании совпадения алфавита написания.

Что касается отсылок к статье 27.1 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» №61-ФЗ, то коллегия поясняет, что при сравнении сопоставляемых перечней товаров не оценивается взаимозаменяемость лекарственных средств, так как позиция противопоставленного товарного знака «медицинские препараты для человека; фармацевтические препараты» шире, чем испрашиваемая позиция «гормональные препараты», поэтому уже включает в себя и испрашиваемый вид товара в том числе. Следовательно, при таком сопоставлении не ведется исследование взаимозаменяемости товаров.

Таким образом, приведенные заявителем дополнительные аргументы не опровергают правомерности примененного основания для отказа по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2024.**