

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2026, поданное Акционерным обществом «ФИНН ФАРМА», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023819349, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Дивигель» по заявке №2023819349, поданной 04.12.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.03.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «DIVIGEL» по

свидетельству №806981 с приоритетом от 06.11.2020 и знаком «^{Divigel} Дивигель» по международной регистрации №919531 с конвенционным приоритетом от 09.02.2007, правовая охрана которым предоставлена на имя Орион Корпорейшн, Орионинтие 1, 02200 Эспоо, Финляндия (FI), в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 23.01.2026, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.03.2025, отметив следующее:

- заявленное обозначение «Дивигель» и противопоставленные товарные знаки «DIVIGEL» по свидетельству №806981, «^{Divigel} Дивигель» по международной регистрации №919531 различаются графически, фонетически ввиду исполнения словесных элементов буквами различных алфавитов;

- товары 05 класса МКТУ, приведенные в перечне заявки №2023819349, и товары 05 класса МКТУ, представленные в перечнях противопоставленных товарных знаков, не являются однородными;

- гормоны для медицинских целей, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, реализуются строго через аптечную сеть по рецептам врачей, что существенно отличается от ветеринарных препаратов и диетических добавок, которые приведены в перечне противопоставленных знаков, могут реализовываться в сетях розничной и оптовой продажи товаров, в магазинах для животных;

- таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса для заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков ушел с российского рынка в 2022 году, в связи с чем риск смешения сравниваемых средств индивидуализации и их правообладателей на рынке исключен;

- заявитель инициировал процедуру досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №806981 и знака по международной регистрации №919531 в связи с их неиспользованием.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.03.2025 и зарегистрировать товарный знак для всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявитель представил распечатки товарного знака по свидетельству №806981 из информационного ресурса «Открытые реестры» (1) и знака по международной регистрации №919531 из базы данных МБ ВОИС (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (04.12.2023) заявки № 2023819349 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Согласно пункту 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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


Согласно пункту 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 по заявке №2023819349 представляет собой словесное обозначение «Дивигель», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса препятствуют зарегистрированные на имя Орион Корпорейшн, Финляндия, товарный знак «DIVIGEL» по свидетельству №806981 и знак « Дивигель» по международной регистрации №919531.

Противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных средств индивидуализации показал следующее.

Индивидуализирующая способность заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется словесными элементами «Дивигель»/«Divigel», выполненными стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Словесные элементы «Дивигель»/«Divigel» не выявлены в русском языке и в лексике каких-либо наиболее распространенных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита.

В связи с фантазийным характером словесных элементов не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства. Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что заявленное обозначение «Дивигель» и товарные знаки «DIVIGEL» по свидетельству №806981, ^{Divigel} « Дивигель » по международной регистрации №919531 являются фонетически тождественными (полностью совпадает состав звуков и их расположение друг относительно друга).

Наличие двух словесных элементов в составе знака ^{Divigel} « Дивигель » по международной регистрации №919531 не привносит существенных фонетических различий сравниваемым обозначениям, поскольку оба словесных элемента «Дивигель» и «Divigel» произносятся одинаковым образом.

Кроме того, словесные элементы «Дивигель» заявленного обозначения и знака по международной регистрации №919531 выполнены буквами русского алфавита и начинаются с заглавной буквы «Д», что сближает обозначения по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 05 класса МКТУ «гормоны для медицинских целей; медикаменты; препараты фармацевтические».

Все товары 05 класса МКТУ заявленного перечня относятся к родовому понятию «препараты фармацевтические». Данные товары представляют собой различные лекарственные средства в определённой лекарственной форме, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, реабилитации, а также для сохранения, предотвращения или прерывания беременности. При этом гормональные препараты также представляют собой лекарственные средства, содержащие синтетические или натуральные гормоны, которые используются для замещения дефицита, регуляции обменных процессов и терапии различных заболеваний (см., например, https://ru.wikipedia.org/wiki/Гормональные_препараты?usclid=mokawoba9r273138740).

В перечне противопоставленных товарных знаках также представлены товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», а именно:

- товарный знак «DIVIGEL» по свидетельству №806981 зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; медицинские и ветеринарные препараты; лечебные гели»;

- знаку «^{Divigel} Дивигель» по международной регистрации №919531 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations, dietetic substances and supplements for medical purposes»/«фармацевтические препараты, диетические субстанции и пищевые добавки для медицинских целей».

Анализ показал, что вышеперечисленные товары 05 класса МКТУ, представленные в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, являются однородными, поскольку относятся к общему роду/виду (фармацевтические препараты), имеют одинаковое назначение (профилактика и лечение заболеваний), условия реализации (аптеки), совпадающий круг их потребителей.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.


Необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Таким образом, заявленное обозначение «Дивигель» является сходным до степени смешения с товарным знаком «DIVIGEL» по свидетельству №806981 и знаком «^{Divigel} Дивигель» по международной регистрации №919531 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 24.03.2025.

На основании заявления правообладателя правовая охрана товарного знака «DIVIGEL» по свидетельству №806981 и знака «^{Divigel} Дивигель» по международной

регистрации №919531 досрочно прекращена. Соответствующие сведения внесены в Госреестр (1) и в базу данных МБ ВОИС (2).

Таким образом, товарный знак «DIVIGEL» по свидетельству №806981 и знак  «Дивигель» по международной регистрации №919531 более не могут быть противопоставлены в рамках действия пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, товарный знак по заявке №2023819349 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2026, отменить решение Роспатента от 24.03.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023819349.