

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 31.05.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Квадрат-С», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739774, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «УРОВИТ» по заявке № 2016739774 подано 25.10.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739774 было принято 12.03.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что по информации, полученной через Регистр лекарственных средств России (РЛС), заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которое используется компанией Accurex Health Care Manufacturing Inc. (Канада) для индивидуализации товаров, однородных заявленным товарам, в связи с чем способно ввести в заблуждение потребителя относительно производителя заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение вышеуказанного в заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на сайты:

[https://www.rlsnet.ru/baa\\_tn\\_id\\_26142.htm](https://www.rlsnet.ru/baa_tn_id_26142.htm); <https://www.rlsnet.ru/regdoc/9760>;  
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/meditem/7901>;  
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/meditem/7902>.

Кроме того, указано, что материалы, представленные заявителем в ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, не содержат документов, подтверждающих использование заявленного обозначения заявителем и не подтверждают, что обозначение «УРОВИТ» воспринимается потребителем только как обозначение товаров, производителем которых является заявитель.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.05.2018, выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- если словесное обозначение не зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, несколько лиц одновременно могут использовать словесное обозначение для индивидуализации однородных товаров, не нарушая закон и права других лиц, при этом в российском законодательстве, касающемся регистрации товарных знаков, отсутствуют нормы права, позволяющие заявленному на регистрацию фантазийному словесному обозначению противопоставлять какое-либо словесное обозначение, не являющееся зарегистрированным товарным знаком, за исключением оснований, указанных в статье 1483 Кодекса, причем эти основания правоприменимы только в отношении территории Российской Федерации или в связи с международными договорами Российской Федерации;
- для того, чтобы российский потребитель мог быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара, данный товар должен присутствовать на рынке Российской Федерации в торговой сети;
- на сайтах, ссылки на которые приведены экспертизой, имеется информация о препарате «УРОВИТ Лайф формула / UroVit Life formula», который является БАДом, при этом последняя актуализация описания препарата производителем состоялась 11.08.2008, что свидетельствует о том, что БАДы с названием «УРОВИТ Лайф

формула / UroVit Life formula» прекратили производить уже около 10 лет тому назад. Это подтверждается и тем, что на официальном сайте ([www.accurexhealthcare.com](http://www.accurexhealthcare.com)) компании ACCUREX Health Care Manufacturing Inc (Канада) в перечне производимой этой компанией продукции отсутствует БАД (или другой препарат) под названием «УРОВИТ Лайф формула / UroVit Life formula» или просто «УРОВИТ»;

- поиск лекарственного препарата «Уровит» и «УРОВИТ Лайф формула» на официальном сайте Минздрава РФ (<http://grls.rosminzdrav.ru>), содержащем реестр всех производимых и/или реализуемых на территории РФ лекарственных препаратов, выдает ответ, что «указанный препарат не найден», что свидетельствует о том, что лекарственный препарат «Уровит» или «УРОВИТ Лайф формула» на территории РФ не может производиться, не может импортироваться из-за границы и не может продаваться, в том числе и компанией ACCUREX Health Care Manufacturing Inc (Канада), согласно Федеральному закону N 86-ФЗ "О лекарственных средствах";

- в соответствии с законодательством Российской Федерации, БАДы, детское, спортивное и прочее специализированное питание должны с июля 2010 г. пройти государственную регистрацию в едином реестре свидетельств государственной регистрации Таможенного союза, согласно письму № 01/17491-0-32 от 15.12.2010 «О государственной регистрации продукции, проходившей оценку в Роспотребнадзоре до 1 июля 2010 года», однако реестр свидетельств о государственной регистрации, размещенный на сайте реестров Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации (<http://fp.crc.ru>), не содержит информации о специализированной продукции (БАДы, детское, спортивное и прочее специализированное питание) с наименованием «Уровит» и «УРОВИТ Лайф формула»;

- сайты [https://www.rlsnet.ru/baa\\_tn\\_id\\_26142.htm](https://www.rlsnet.ru/baa_tn_id_26142.htm); <https://www.rlsnet.ru/regdoc/9760>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/meditem/7902>, на которые ссылается экспертиза, являются сайтами справочников, информацию на которых размещают частные компании, достоверность и законность которой не подтверждена Министерством здравоохранения или другим компетентным органом исполнительной власти Российской Федерации;

- в силу отсутствия препарата «УРОВИТ» в торговой сети, а также отсутствия сведений о его государственной регистрации в Российской Федерации, российский потребитель не знает и не может знать о существовании этого препарата, соответственно регистрация словесного обозначения «УРОВИТ» на имя заявителя ООО «Квадрат-С» не может ввести российского потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, отсутствующего на российском рынке.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739774.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения с сайта [http://www.rlsnet.ru/baa\\_tn\\_id\\_26142.htm](http://www.rlsnet.ru/baa_tn_id_26142.htm);
- сведения с сайта компании ACCUREX Health Care Manufacturing Inc. (Канада);
- сведения с сайта Государственного реестра лекарственных средств;
- сведения с сайта реестра Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

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

С учетом даты (25.10.2016) поступления заявки №2016739774 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение **УРОВИТ**, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Вывод об опасности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара при регистрации заявленного обозначения на имя заявителя был обоснован ссылками на сведения из сети Интернет, содержащими информацию о препарате «УРОВИТ Лайф формула/UroVit Life formula», представляющего собой биологически активную добавку к пище, восполняющей дефицит витаминов В6 и В12, корректирующей функции мочевыделительной системы, производителем которой является по одним данным канадская компания «Витафарм Канада Лтд.», по другим – Акьюрекс Хелс Кэа Мануфактуринг Инк., Канада (ACCUREX Health Care Manufacturing Inc.).

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Вместе с тем, анализ ссылок, приведенных в заключении по результатам экспертизы, показал, что они не могут достоверно свидетельствовать о том, что российский потребитель на дату подачи (25.10.2016) заявки №2016739774 на

регистрацию товарного знака был хорошо осведомлен о существовании БАДа «УРОВИТ». Соответственно коллегия не может сделать обоснованный вывод о том, что в сознании потребителя на дату подачи заявки возникла и сохранилась устойчивая ассоциативная связь между заявленным обозначением и производителем товаров 05 класса МКТУ в лице компании «Витафарм Канада Лтд.» или «Акьюрекс Хелс Кэа Мануфактуринг Инк.».

Следует отметить, что последняя актуализация информации, присутствующей на сайте [https://www.rlsnet.ru/baa\\_tn\\_id\\_26142.htm](https://www.rlsnet.ru/baa_tn_id_26142.htm), была осуществлена производителем 11.08.2008. На остальных сайтах, упомянутых в заключении по результатам экспертизы, приведены те же сведения о составе, фармакологическом действии, рекомендациях, противопоказаниях и т.п. сведениях, которые обычно указываются на вкладышах лекарственных препаратов, реализуемых через аптечную сеть.

Никаких документов об объемах производства препарата, территории реализации и длительности поставок, а также степени информированности потребителя об этих товарах, которые могли бы свидетельствовать о возникновении (и сохранении) в сознании российского потребителя устойчивой ассоциативной связи между заявленным обозначением и иным производителем этих товаров, материалы возражения не содержат, и коллегия также не располагает такими документами.

Кроме того, документы, на основании которых принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739774, относятся к узкому перечню товаров (биологически активной добавке к пище), в то время как заявлен широкий перечень товаров, относящихся к 05 классу МКТУ.

Коллегия также отмечает, что поиск по базе данных Государственного реестра лекарственных средств (<https://grls.rosminzdrav.ru/>) показал отсутствие в ней информации о препарате с торговым наименованием «уровит» или уровит лайт формула».

Таким образом, коллегия полагает, что отсутствуют обоснованные и объективные данные, свидетельствующие о способности заявленного обозначения вводить российского потребителя в заблуждение относительно производителя

товаров 05 классов МКТУ, которые могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

**удовлетворить возражение от 31.05.2018, отменить решение Роспатента от 12.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739774.**