

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2021, поданное Акционерным обществом «Мединторг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724459, при этом установлено следующее.

НЕФРОНЕКС

NEFRONEX

NEFRONEKS

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2019703489 с приоритетом от 31.01.2019 зарегистрирован 21.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №724459 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ

ПРЕПАРАТЫ», 117447, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 43 корп. 1 (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение и дополнения к нему, в которых изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №724459 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 (2-3), 3 (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также пунктом 10-bis Парижской конвенции.

Доводы возражения и пояснения к нему сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «НЕФРОНЕКС» включает в себя словесный элемент «Нефрон», а также суффикс «екс», не имеющий какого-либо смыслового значения.

- словесный элемент «Нефрон», занимающий доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, является общеупотребительным термином, используемым в биологии и медицине, и означает основную структурно-функциональную единицу почек позвоночных (от греч. «nephros» - почка), что подтверждается информацией словарных источников информации. В этой связи регистрация оспариваемого товарного знака противоречит положениям подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак характеризует товары, указывая на их назначение, поскольку элемент «НЕФРОН» является описательным для товаров 05 класса МКТУ (фармацевтические препараты для лечения почек), а небольшие синтаксические изменения слова «Нефрон» (добавление суффикса «екс») не лишают оспариваемый товарный знак описательности;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №724459 противоречит общественным интересам, поскольку данная регистрация предоставляет правообладателю монополию на использование обозначения «НЕФРОН» в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- на российском рынке присутствуют препараты: «НЕФРОТЕКС», «НЕФРОБЕСТ», «НЕФРОСТЕН», «НЕФРОТЕКТ», «НЕФРОЛЕС», «НЕФРОЛЕКС». Регистрация оспариваемого товарного знака нарушает

общественные интересы, так как ограничивает возможность доступа на рынок товаров конкурентов, которые также направлены на улучшение здоровья потребителей;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не использует его, так как на официальном сайте Государственного реестра лекарственных средств и на сайте Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС информация о зарегистрированном, находящимся в процессе регистрации или проходящим клинические исследования лекарственном препарате «НЕФРОНЕКС» отсутствует, что подтверждается материалами возражения;

- у правообладателя отсутствуют лицензии на осуществление деятельности по введению в гражданский оборот фармацевтической продукции;

- на рассмотрении в Роспатенте находится возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Нефродекс» по свидетельству №766560, зарегистрированному на имя лица, подавшего возражение, решение по которому еще не вынесено, что не может служить основанием для отказа в удовлетворении данного возражения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №724459 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Сведения о регистрации товарного знака №724459 из реестра ФИПС.
2. Выдержки из: Большой медицинской энциклопедии; Большого энциклопедического словаря; Большой советской энциклопедии.

4. Сведения о регистрации лекарственных препаратов «Нефростен», «Нефротект», сведения о продажах БАДов «Нефротэкс», «НефроБест» и лекарственных препаратов «Нефростен», «Нефротект».

6. Распечатки с Интернет-сайтов о предложении к продаже фармацевтических препаратов «НЕФРОЛЕКС» и «НЕФРОЛЕС».

7. Акт адвокатского осмотра от 10 августа 2021 г.

8. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, принадлежащему АО «Мединторг».

9. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Мединторг».

10. Сведения с сайтов: <https://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx>; <https://portal.eaeunion.org/sites/conimonprocesses/ru-ru/Pages/DrugRegistrationDetails.aspx>.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, пояснениями, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- коллегия по делу о рассмотрении возражения, поданного ООО «МОСМЕДПРЕПАРАТЫ» 24.06.2021 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «НЕФРОДЕКС» по свидетельству №766560, правообладателем которого является податель возражения АО «Мединторг», пришла к выводу об удовлетворении возражения и признании предоставления правовой охраны товарному знаку «НЕФРОДЕКС» по свидетельству №766560 недействительным частично. Впоследствии, на основании мнения АО «Мединторг», направленного Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, было назначено новое рассмотрение возражения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «НЕФРОДЕКС» по свидетельству №766560, поданного ООО «МОСМЕДПРЕПАРАТЫ»;

- лицо, подавшее возражение, трактует, что товарный знак, включая элемент «НЕФРОН», является общеупотребительным термином. Данное

утверждение является ошибочным, не соответствующим действительности, поскольку согласно Большому медицинскому словарю - 2000 г. <https://rus-big-medical.slovaronline.com/> - Нефрон (от греческого νεφρός (нефрос) — «почка») — структурно-функциональная единица почки, представляющая собой почечное тельце с отходящими от него извитыми и прямыми канальцами. Между тем, элементами товарного знака «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS» по свидетельству №724459 являются приставка «НЕФРО NEFRO» и элемент «НЕКС NEX NEKS»;

- согласно Оксфордскому большому толковому медицинскому словарю, Oxford) Concise medical dictionary / Под ред. Г. Л. Билича. - М.: Вече: АСТ, 2001, Нефр (nephr-), Нефро (nephr-) - это приставка, указывающая на связь с почкой (почками) или Нефр — (O)... (от греч. nephros— почка), является частью сложных слов, указывающих на отношение к почкам животных (напр., нефроцит, метанефридии) (<https://vocabulary-ru/termin/nefr-nefro>). Исходя из этого, с соблюдением норм речи русского языка не допускаются словоформы «нефроНпатия», «нефриНты», «нефроНзы», «нефроНсклерозы» и т.д. Элемент «НЕКС NEX NEKS» несет в себе семантическую нагрузку, стилизованное фонетическое звучание без последней буквы «т t» слова «нект next» - «следующий». Таким образом, товарный знак «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS» является сложным фантазийным словом;

- товарный знак «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS» не указывает на вид, так как не указывает на совокупность товаров определенной группы, объединенных общим назначением; качество, так как не содержит совокупность потребительских свойств товара, соответствующих установленным требованиям; количество, так как не указывает на качественные характеристики товара, его преимущества и недостатки, прямо указывающие на качество товара; свойство, так как не содержит присущие товару свойства, его особенные характеристики, в том числе носящие хвалебный характер; назначение, так как прямо не

подразумевает область применения товара, его функции, круг потребителей; ценность, так как не подразумевает оценочной характеристики товара, его стоимость, в том числе указывающая на соразмерность качеству; время, места и способ изготовления товара и на его сбыт, в связи с чем толкование подателем возражения элемента «НЕФРОН» в слове «НЕФРОНЕКС» является необоснованным домыслом, не основанном на доказательствах;

- оспариваемый товарный знак не может быть признан описательным, поскольку он знак не содержит умышленного искажения орфографии известного названия, не ассоциируется у потребителей с каким-либо известным товаром;

- податель возражения, осуществив регистрацию товарного знака «НЕФРОДЕКС» по свидетельству №766560, совершил акт недобросовестной конкуренции и тем самым злоупотребил правом;

- как правильно отметил податель возражения, на рынке присутствуют множество препаратов и БАД, в которых использован элемент «Нефро», но не «Нефрон», как указано в возражении;

- кроме того, зарегистрирована масса товарных знаков с элементом «Нефро» в отношении товаров 05 класса МКТУ, в том числе принадлежащие подателю возражения. Например, «НефроБест» по свидетельству №777918, содержащий элемент «Бест», который указывает на свойство, носящее хвалебный характер, что является основанием для отказа регистрации, но товарный знак зарегистрирован. А также товарные знаки, зарегистрированные на имя иных лиц, содержащие в своем составе элемент «НЕФРО», перечисленные в возражении;

- ООО «МОСМЕДПРЕПАРАТЫ» непосредственно не занимается ни производством, ни оптовой торговлей фармацевтической продукцией, не занимается видами деятельности, для которых необходима лицензия, а осуществляет научные исследования и разработку лекарственных препаратов, что подтверждается, в том числе, данными из ЕГРЮЛ. Данная деятельность не подпадает под действие Федерального закона «О

лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании фармацевтической деятельности»);

- тезис подателя возражения о зависимости лицензии на фармацевтическую деятельность с правом на использование собственного товарного знака не основывается на нормах права и является вымышленным;

- податель возражения не является заинтересованным лицом в связи с односторонним отказом заявителя от исполнения договора № ММП-МНТРГ-2019 от 13.05.2019 согласно письму АО «Мединторг» от 21.01.2021 № 342 (копия прилагается). Какие-либо иные основания в подтверждение заинтересованности подателя возражения, помимо договора № ММП-МНТРГ-2019 от 13.05.2019, от которого податель возражения отказался, подателем возражения не приведены.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 724459.

К отзыву приложены следующие материалы:

- скан резолютивной части Решения ППС от 08.09.2021;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МОСМЕДПРЕПАРАТЫ»;
- выписка из официальных сайтов Государственного реестра лекарственных средств РФ и ЕАЭС, зарегистрированных БАД;
- копия письма АО «Мединторг» от 21.01.2021 № 342 с отказом от исполнения договора № ММП-МНТРГ-2019 от 13.05.2019 в одностороннем порядке.

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.01.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №724459 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 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том

числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определённого вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, её длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том

случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определённого изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали обозначениям относятся, в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства и т.п.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 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 звуко сочетаний 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.

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).

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление ВС РФ № 10) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При этом оценка заинтересованности при подаче возражения осуществляется, исходя из оснований оспаривания.

Заинтересованность в подаче возражения обосновывается имеющейся в распоряжении коллегии выписки из ЕГРЮЛ в отношении АО «Мединторг», единственным учредителем которого является лицо, подавшее возражение, которое осуществляет реализацию фармацевтической продукции, то есть АО «Мединторг» осуществляет деятельность, связанную с введением в гражданский оборот товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Вместе с тем основанием для подачи возражения явились доводы о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует условиям охраноспособности, а также регистрация противопоставленного товарного знака противоречит общественным интересам.

Ввиду изложенных обстоятельств и того факта, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с товарами, относящимися к товарам 05 класса МКТУ, указанными в свидетельстве № 724459, коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.

НЕФРОНЕКС
NEFRONEX
NEFRONEKS

Оспариваемый словесный товарный знак «выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

НЕФРОНЕКС
NEFRONEX

Анализ оспариваемого товарного знака «**NEFRONEKS**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам информации словесные элементы «НЕФРОНЕКС» / «NEFRONEX» / «NEFRONEKS» не имеют смыслового значения.

Словесные элементы «НЕФРОНЕКС» / «NEFRONEX» / «NEFRONEKS» рассматриваемого товарного знака выполнены слитно, без дефиса и воспринимаются как неделимые на части слова, которые являются фантазийными в силу отсутствия их семантического значения.

Лицом, подавшим возражение, не представлено ни одного словарного источника, в котором бы были приведены смысловые значения слов «НЕФРОНЕКС» / «NEFRONEX» / «NEFRONEKS». В связи с чем каждое из

них может рассматриваться как вымышленное слово, не способное характеризовать товары 05 класса МКТУ, в том числе, указывать на их вид, качество, свойства, назначение и способ их оказания.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо терминологические словари или иные доказательства, позволяющие отнести

НЕФРОНЕКС

NEFRONEX

оспариваемое обозначение « **NEFRONEKS** » к термину в области медицины.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак содержит в себе часть «НЕФРОН», занимающую доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, являющуюся общеупотребительным термином, используемым в биологии и медицине, и означающую основную структурно-функциональную единицу почек позвоночных (от греч. «nephros» - почка), являющуюся описательной в отношении оспариваемых товаров 05 класса МКТУ, широко используемую в названиях медицинских препаратов, является неубедительным, поскольку, как было указано выше, оспариваемый товарный знак в целом представляет собой фантазийное обозначение. Коллегия поясняет, что оснований для разделения слов ««НЕФРОНЕКС» / «NEFRONEX» / «NEFRONEKS» на части нет ни с точки зрения их визуального восприятия, ни с точки зрения фонетики или семантики.

НЕФРОНЕКС

NEFRONEX

NEFRONEKS

Таким образом, обозначение « **NEFRONEKS** » является фантазийным, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

НЕФРОНЕКС

NEFRONEX

В силу отсутствия у обозначения « **NEFRONEKS** » определенного словарного значения, представляется необоснованным довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак характеризует часть товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых он зарегистрирован.

Следовательно, оснований для признания оспариваемого товарного знака неохраноспособным в соответствии с требованиями пункта 1 (2, 3) статьи 1483 Кодекса не имеется.

НЕФРОНЕКС

NEFRONEX

Указанное позволяет утверждать, что товарный знак « **NEFRONEKS** » по свидетельству №724459 соответствует пункту 1 (2, 3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, в части невозможности регистрации оспариваемого обозначения как противоречащего общественным интересам, коллегия отмечает, что ввиду

НЕФРОНЕКС

NEFRONEX

фантазийности обозначения « **NEFRONEKS** » оно не может быть отнесено к обозначениям непристойного содержания, призывам антигуманного характера, оскорбляющим человеческое достоинство, религиозные чувства, противоречащим общественным интересам.

А довод лица, подавшего возражения о том, что рассматриваемое обозначение не соответствует пункту 3 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку использовалось многими производителями, не является убедительным, так как данные обстоятельства не доказаны материалами возражения.

Ссылка на определение Верховного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2020 года по делу № 300-ЭС20/12511 в обоснование практики применения подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса является

неправомерной, поскольку данный акт касается иных обстоятельств, а именно, связанных с сохранением исключительного права на два тождественных товарных знака в отношении совпадающего перечня товаров и услуг.

Ссылка на решение Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2020 года по делу № СИП-708/2019 также неправомерна, поскольку данный судебный акт не содержит практики применения положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, при этом выводы суда касаются иного объекта интеллектуальных прав, а также прав иных субъектов предпринимательской деятельности, что делает невозможным применение данных выводов к рассматриваемой ситуации.

Действительно, для вывода о возникновении у потребителей ассоциаций определенного обозначения с конкретным производителем необходимо наличие соответствующих доказательств. Однако отсутствие таких доказательств само по себе не приводит к автоматическому выводу о невозможности ассоциации определенного обозначения с конкретным производителем.

Отсутствие различительной способности, связанное с её утратой вследствие использования обозначения разными субъектами предпринимательской деятельности, требует доказывания фактов такого использования более чем двумя независимыми производителями.

В данном случае лицо, подавшее возражение, приводит сведения о препаратах «НЕФРОТЕКС», «НЕФРОБЕСТ», «НЕФРОСТЕН», «НЕФРОТЕКТ», «НЕФРОЛЕС», «НЕФРОЛЕКС», то есть иных обозначениях. Совпадение части «НЕФРО-» не свидетельствует о том, что каждое из них не уникально или описательно, не обладает различительной способностью. Поскольку лицом, подавшим возражение, не доказано, что обозначение «НЕФРОНЕКС» («NEFRONEX», «NEFRONEKS») утратило различительную способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или

однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации, то довод о противоречии регистрации такого обозначения общественным интересам в силу возникновения у правообладателя монополии на использование общеупотребимого слова, не может быть признан доказанным.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает сходство оспариваемого товарного знака с иным товарным знаком, имеющим более ранний приоритет. Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**Нефродекс**» по свидетельству №766560 с более поздним приоритетом (10.01.2020). Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Довод возражения о неиспользовании оспариваемого товарного знака после его регистрации правообладателем относится к самостоятельному спору, разрешение которого осуществляется в судебном порядке в рамках положений статьи 1486 Кодекса. В свою очередь, оценка охраноспособности товарного знака осуществляется исходя из требований законодательства на дату его приоритета (дату подачи заявки).

В части ссылки возражения на нарушение оспариваемой регистрацией статьи 10-bis Парижской конвенции коллегия отмечает следующее.

Как следует из разъяснений Постановления ВС РФ № 10 о порядке рассмотрения судом споров, содержащих ссылки на обстоятельства, связанные с необходимостью установление факта злоупотребления правом, злоупотребление правом может быть установлено судом. При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права, является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи

1512 Кодекса. Квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции также не относится к компетенции Роспатента – такой вывод может быть сделан антимонопольным или судебным органом.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа, которым установлено злоупотребление правом или акт недобросовестной конкуренции правообладателем при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №724459.