

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), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2022, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1587462 (далее – решение Роспатента), поданное Seres Therapeutics, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «VOWST» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.03.2021 за №1587462 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 10.02.2022 знаку по международной регистрации №1587462 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со знаком «VÖOST» по международной регистрации №1217407, зарегистрированным МБ ВОИС 20.11.2013, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации на имя VITAMINHAUS PTY LTD, Австралия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 10.06.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.02.2022 отметив, что правообладатель противопоставленного знака предоставил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1587462 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель приводит доводы о наличии фонетических (разный звуковой состав и несходные начальные части словесных элементов), графических (в средней позиции использованы разные буквы) и семантических (знак «VOWST» может восприниматься как производная от английского слова «VOWS» (обеты, клятвы, заветы), а противопоставленный знак является фантазийным словом) различий сравниваемых знаков.

Также в возражении указывается, что правовая охрана знака по международной регистрации №1587462 испрашивается для специфических товаров 05 класса МКТУ, направленных на лечение дисбактериоза кишечника и Клостридиум деффициле (бактерии, вызывающие инфекцию в толстом кишечнике), и других заболеваний, возникающих в результате нарушения микробного сообщества.

Товары, представленные в перечне противопоставленного знака, представляют собой микроэлементы, необходимые для питания человека, и вещества, улучшающие свойства продуктов питания, то есть они не предназначены для лечения каких-либо заболеваний.

Сравниваемые товары относятся к разному роду, имеют различное назначение, не являются взаимозаменяемыми или взаимопыляемыми, то есть являются неоднородными.

Отсутствие смешения и введения потребителя в заблуждение подтверждается правообладателем знака по международной регистрации №1217407, который предоставил письмо-согласие.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.02.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1587462 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С возражением представлена копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1587462 (оригинал письма-согласия представлен в корреспонденции от 05.08.2022) (1).

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

С учетом даты международной регистрации (09.03.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации №1587462 представляет собой словесное обозначение «VOWST», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу словесный знак «VÖOST» по международной регистрации №1217407, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что в сравниваемых словесных элементах «VOWST» и «VÖOST» совпадает большая часть букв/звуков (V, O, S, T), расположенных в одинаковом/близком порядке. При этом начальная буква «V» и конечное буквосочетание «-ST» имеют четкое, однозначное прочтение. Совпадение указанных букв/звуков приводит к сходному звучанию словесных элементов в целом.

Кроме того, общий алфавит и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство знаков.

Слова «VOWST» и «VÖOST» не являются лексическими единицами каких-либо языков, то есть представляют собой фантазийные словесные элементы. В связи с отсутствием смыслового значения не представляется возможным оценить сравниваемые знаки по семантическому критерию сходства.

Таким образом, наличие фонетического и графического сходства единственных индивидуализирующих словесных элементов знаков по международным регистрациям №1587462 и №1217407 обуславливает вывод об их сходстве и ассоциировании друг с другом.

По вопросу однородности товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечнях знаков по международным регистрациям №1587462 и №1217407, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1587462 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «*Pharmaceuticals used to maintain health or restore health to a human subject via treatment of a disturbed microbial community, namely, for the treatment of dysbiosis and clostridium difficile; biological preparations in the nature of microorganisms used to maintain health or restore health to a human subject via treatment of a disturbed microbial community, namely, for the treatment of dysbiosis and clostridium difficile; cultures and preparations of microorganisms for medical purposes; pharmaceuticals and biological preparations used to prevent and treat dysbiosis and other medical conditions resulting from a disturbed microbial community*» (фармацевтические препараты, используемые для поддержания здоровья или восстановления здоровья

человека путем лечения нарушенного микробного сообщества, а именно для лечения дисбактериоза и Клостридии деффициле; биологические препараты в природе микроорганизмов, используемые для поддержания здоровья или восстановления здоровья человека путем лечения нарушенного микробного сообщества, а именно для лечения дисбактериоза и Клостридии деффициле; культуры и препараты микроорганизмов для медицинских целей; фармацевтические и биологические препараты, используемые для профилактики и лечения дисбактериоза и других заболеваний, возникающих в результате нарушения микробного сообщества).

Знаку по международной регистрации №1217407 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*Effervescent vitamin tablets; vitamin preparations; vitamin supplements; vitamin tablets; vitamins; dietary supplements; fibre supplements; nutritional supplements*» (шипучие витаминные таблетки; витаминные препараты; витаминные добавки; витаминные таблетки; витамины; пищевые добавки; добавки с клетчаткой; пищевые добавки).

Товары противопоставленного знака представляют собой витаминные препараты/добавки и пищевые добавки, которые используются как дополнительный источник витаминных и биологически активных веществ для оптимизации витаминного, углеводного, жирового, белкового, и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека.

Следовательно, «витамины» и «пищевые добавки» могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами и применяться для целенаправленного воздействия на организм человека путем профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах активности функциональных систем организма человека.

Товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1587462, относятся к лекарственным средствам, под которыми понимаются вещества или их комбинации, вступающие в контакт с

организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

В испрашиваемом перечне речь идет о фармацевтических и биологических препаратах, имеющих определенную специализацию, а именно используемых для профилактики и лечения дисбактериоза и других заболеваний пищеварительной системы (кишечника).

Из приведенной информации следует, что сопоставляемые товары 05 класса МКТУ могут иметь общее место сбыта (аптеки, аптечные склады) и, как следствие, круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в профилактических и/или медицинских целях).

Кроме того, вышеперечисленные товары 05 класса МКТУ могут применяться в комплексе совместно друг с другом в целях предупреждения, лечения и дальнейшей профилактики заболеваний (у людей, страдающих заболеваниями пищеварительной системы, наблюдается дефицит витаминов и различных микроэлементов), что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными, а представленные в их перечнях товары 05 класса МКТУ являются однородными.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 10.02.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака [1], в котором компания VITAMINHAUS PTY LTD, Австралия, не возражает против предоставления правовой охраны знаку по

международной регистрации №1587462 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1217407 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя. Следовательно, знаку по международной регистрации №1587462 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в объеме всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2022, отменить решение Роспатента от 10.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1587462 в отношении товаров 05 класса МКТУ «Pharmaceuticals used to maintain health or restore health to a human subject via treatment of a disturbed microbial community, namely, for the treatment of dysbiosis and clostridium difficile; biological preparations in the nature of microorganisms used to maintain health or restore health to a human subject via treatment of a disturbed microbial community, namely, for the treatment of dysbiosis and clostridium difficile; cultures and preparations of microorganisms for medical purposes; pharmaceuticals and biological preparations used to prevent and treat dysbiosis and other medical conditions resulting from a disturbed microbial community».