

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.06.2021, поданное АО Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды», Московская обл., г.Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736687 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Уродерм» по заявке №2019736687, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров.

Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени смешения:

- товарным знаком «УНИДЕРМ» (св-во №313663 - приоритет от 19.04.2006, срок действия продлен до 19.04.2026), зарегистрированным на имя Свисс Фарма Интернешнл АГ, Вальдманнштрассе 8, 8001, Цюрих, Швейцария, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «Дуодерм» (св-во №452477 - приоритет от 02.03.2011), зарегистрированным на имя КонваТек Инк. (корпорация штата Делавэр), 200 Хэдквортс Парк Драйв, Скиллмэн, NJ 08558, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное словесное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные отличия по всем трем критериям сходства знаков;
- обозначение «Уродерм» зарегистрировано в качестве наименования лекарственного средства, о чем свидетельствует регистрационное удостоверение №ЛП-001277 от 25.11.2011;
- обозначение «Унидерм» зарегистрировано в качестве наименования лекарственного средства (регистрационное удостоверение №ЛСР-004198/08 от 30.05.2008;
- наличие регистрационных удостоверений для вышеуказанных препаратов «Уродерм» и «Унидерм» говорит об их различии и невозможности ввести потребителя в заблуждение;
- обозначение «Дуодерм» не зарегистрировано в качестве наименования лекарственного средства.

На основании вышеизложенного заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.09.2021, заявителем была представлена информация о том, что срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №452477 истек, а противопоставленный товарный знак по свидетельству №313663 должен быть снят в качестве противопоставления, поскольку его правообладателем представлено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019736687 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К материалам дела приложены следующие документы:

- выписка из Государственного Реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении регистрации №452477 (1);
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №313663 (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.07.2019) поступления заявки №2019736687 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Уродерм», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «У». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Экспертизой в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса были противопоставлены словесные товарные знаки «УНИДЕРМ», «Дуодерм» по свидетельству №№313663, 452477.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 05.02.2021.

Так, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №452477 прекращена 02.03.2021 в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак (1). В этой связи, данное противопоставление не является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2019736687 в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ.

От правообладателя противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №313663 представлено письменное согласие (2) на использование и регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019736687 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Заявленное словесное обозначение по заявке №2019736687 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №313663 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия (2) от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №313663, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019736687 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2021, отменить решение Роспатента от 05.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019736687.