

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 24.11.2021, поданное ООО «Шелдонфарма», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020727714, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020727714 было подано 01.06.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ.

Novionta

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Новионта», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020727714 было принято 17.03.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- товарным знаком «NOVEANE» (международная регистрация № 833808), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя LABORATOIRES NOREVA-LED, 66 Avenue des Champs Elysees F-75008 PARIS, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «NOVETTE» (международная регистрация № 779186), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Str. 12 Heidenheim/Brenz (DE) D-89522 domiciled in DE, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарными знаками «HOVION» (международные регистрации №1282879, №728396), правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя Novione Scientia Limited, Loughbeg Ringaskiddy (IE), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.11.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

В возражении содержится сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными знаками, а также анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные знаки.

В результате этого анализа заявитель принял решение отказаться от заявленных товаров 05 класса МКТУ: косметики медицинского назначения, перевязочных материалов и гигиенических товаров, т.е. товаров, однородных с товарами 05 класса, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки («NOVEANE» по международной регистрации № 833808 и «NOVETTE» по международной регистрации № 779186).

Заявитель полагает, что такое сужение позволяет исключить в качестве противопоставленных международные регистрации № 833808 и № 779186.

Что касается противопоставленных знаков «NOVION», то заявитель обратился к их правообладателю - компании Novione Scientia Limited, и в результате переговоров правообладатель счел возможным выдать заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров 05 класса МКТУ:

вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; каши для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; напитки диетические для медицинских целей, в том числе витаминизированные обогащенные напитки; питание детское, препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; сбор чайный противоастматический; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства, способствующие пищеварению, средства фармацевтические укрепляющие нервы; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства кровоочистительные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей.

На основании изложенного заявитель просит рассмотреть представленное возражение и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020727714 с учетом письма - согласия и ранее вынесенного решения для следующих товаров 05 класса:

вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; каши для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; напитки диетические для медицинских целей, в том числе витаминизированные обогащенные напитки; питание детское, препараты белковые для медицинских целей; препараты витаминные; препараты медицинские для роста волос; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; сбор чайный противоастматический; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; средства, способствующие пищеварению, средства фармацевтические укрепляющие нервы; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства кровоочистительные; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; акарициды; альгициды; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное средство]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных;

пестициды; порошок пиретрума; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; репелленты для собак; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства противопаразитарные; фунгициды; шампуни инсектицидные для животных; шампуни педикулицидные; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный.

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

С учетом даты поступления (01.06.2020) заявки №2020727714 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 2015 года (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение
Novionta

«**НОВИОНТА**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Решение Роспатента от 17.03.2021 о регистрации товарного знака по заявке №2020727714 было принято в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ:

акарициды; альгициды; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное средство]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; пестициды; порошок пиретрума; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; репелленты для собак; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства противопаразитарные; фунгициды; шампуни инсектицидные для животных; шампуни педикулицидные; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2020727714 в полном объеме были указаны следующие знаки, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом:


- словесный знак «NOVEANE» по международной регистрации №833808 [1], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ:

Creams, gels, lotions and pomades for medical use; pharmaceutical preparations for skin care; suncare products for medical use. (Кремы, гели, лосьоны и помады для медицинского применения; фармацевтические препараты для ухода за кожей; солнцезащитные средства для медицинского применения);

- словесный знак «NOVETTE» по международной регистрации №779186 [2], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ:

Plasters, materials for dressings, chemical products for therapeutic purposes and for sanitary purposes; napkins, napkin liners, napkin pants and absorbent pads for incontinents, chemical preparations for protection and cleansing of the skin for medical purposes; swabs; tampons, products of cellulose and/or cotton wool for feminine hygiene, namely sanitary towels, sanitary tampons, panty liners, cotton wool for personal hygiene, cotton wool or cellulose tissues impregnated with disinfectant preparations and/or oil for medical and hygiene purposes; pants woven and/or knitted from textile threads or cellulose for the fixation or absorbent pads (Пластыри, материалы для перевязок, химические продукты для терапевтических целей и в санитарных целях; салфетки, прокладки для салфеток, штаны для салфеток и впитывающие прокладки для недержания мочи, химические препараты для защиты и очищения кожи в медицинских целях; тампоны; тампоны, изделия из целлюлозы и/или ваты для женской гигиены, а именно гигиенические полотенца, гигиенические тампоны, прокладки для трусиков, вата для личной гигиены, вата или целлюлозные ткани, пропитанные дезинфицирующими препаратами и/или

маслом для медицинских и гигиенических целей; брюки, сотканые и/или связанные из текстильных нитей или целлюлозы для фиксации или абсорбирования прокладок);

- комбинированный знак «**Hovione** » по международной регистрации №1282879 [3], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ:

Pharmaceutical and veterinary products, medication for humans and animals; active ingredients for the pharmaceutical industry; pharmaceutical and veterinary formulations (Фармацевтические и ветеринарные препараты, лекарства для людей и животных; активные ингредиенты для фармацевтической промышленности; фармацевтические и ветеринарные препараты);

- комбинированный знак « **NOVIONE**» по международной регистрации №728396 [4], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ:

Pharmaceutical and veterinary products, medication for humans and animals (Фармацевтическая и ветеринарная продукция, лекарства для людей и животных).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] – [4] было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «НОВИОНТА»/ «NOVIONTA» - «NOVEANE»; «НОВИОНТА»/ «NOVIONTA» - «NOVETTE»; «НОВИОНТА»/ «NOVIONTA» - «NOVIONE», обусловленного наличием близких и совпадающих согласных и гласных звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородностью товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2020727714, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, товары 05 класса МКТУ (кремы, гели, лосьоны и помады для медицинского применения; фармацевтические препараты для ухода за кожей; солнцезащитные средства для медицинского применения), в отношении которых

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [1], относятся к лечебной косметике, т.е. имеют узконаправленное назначение.

Товары 05 класса МКТУ (пластыри, материалы для перевязок, химические продукты для терапевтических целей и в санитарных целях; салфетки, прокладки для салфеток, штаны для салфеток и впитывающие прокладки для недержания мочи, химические препараты для защиты и очищения кожи в медицинских целях; тампоны; тампоны, изделия из целлюлозы и/или ваты для женской гигиены, а именно гигиенические полотенца, гигиенические тампоны, прокладки для трусиков, вата для личной гигиены, вата или целлюлозные ткани, пропитанные дезинфицирующими препаратами и/или маслом для медицинских и гигиенических целей; брюки, сотканые и/или связанные из текстильных нитей или целлюлозы для фиксации или абсорбирования прокладок), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2], относятся к средствам в области гигиены, перевязочным средствам.

Заявитель в возражении заявил о своей готовности ограничить перечень товаров 05 класса МКТУ, исключив из него товары, относящиеся к лечебной косметике, перевязочным и гигиеническим средствам, которые являются однородными с товарами, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки [1] и [2].

Что касается противопоставленных знаков [3] и [4], правообладателем которых является ирландская компания Novione Scientia Limited Loughbeg Ringaskiddy (IE), то заявитель получил от него безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020727714 в отношении товаров 05 класса МКТУ, предназначенных для диетического и лечебного питания, включая пищевые и биологически активные добавки, детское питание, витаминные препараты, растительные лекарственные сборы и травяные чаи.

Представленное письмо-согласие свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков [3]-[4] в гражданском обороте на территории Российской Федерации, с учетом разных областей деятельности компаний. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются

тождественными, поскольку имеют фонетические и графические различия, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленные знаки [3] – [4] более не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие, вместе с тем, обращает внимание, что скорректированный перечень товаров 05 класса МКТУ, составленный с учетом представленного письма-согласия, содержит позиции «препараты фармацевтические» и «продукты фармацевтические», «препараты медицинские для роста волос», которые однородны позиции «pharmaceutical preparations for skin care (фармацевтические препараты для ухода за кожей)», включенной в перечень противопоставленного знака [1], и товарам «chemical products for therapeutic purposes (химические продукты для терапевтических целей)», включенным в перечень противопоставленного знака [2], поскольку относятся к одной родовой группе товаров – фармацевтическим препаратам и продуктам, при этом указанные позиции носят обобщающий характер, что позволяет признать их родовыми по отношению к фармацевтическим препаратам специального назначения (медицинская косметика) и химическим продуктам, предназначенным для терапевтических целей. Соответственно, эти товары не могут быть включены в перечень товаров 05 класса МКТУ, для которых предоставляется правовая охрана заявленному обозначению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2021, изменить решение Роспатента от 17.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020727714.