

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 07.12.2021 возражение Кримсон Интернешнл Эссетс ЛЛК, 1001 ЮЭС Рут 2002, Раритан, штат Нью-Джерси 08869-0606, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760411, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**VITROS**» по заявке №2019760411 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.11.2019 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 09, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.02.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019760411 в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**VITROS**» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более

ранний приоритет и зарегистрированными для индивидуализации однородных товаров:

- товарными знаками «**VITAROS**» (1) по свидетельству №526509 с приоритетом от 28.06.2013, «**ВИТАРОС**» (2) по свидетельству №525873 с приоритетом от 28.06.2013, «**Vitaros**» (3) по свидетельству №550941 с приоритетом от 03.09.2013, зарегистрированными в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ на имя компании Ферринг Интернешнл Сентер С.А., Шмен де ля Вергоноза 50 Сэн-Пре, 1162 Швейцария;

- с товарным знаком «**ВИТРОСИЛ**» (4) по свидетельству №224678 с приоритетом от 23.05.2001, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Нижегородский химико-фармацевтический завод», 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-459, ул. Салганская, 7;

- со знаком «**Vitris**» (5) по международной регистрации №1365217 с приоритетом от 11.04.2018, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Gebr. Willach GmbH, Stein 2 53809 Ruppichterath, Germany;

- со знаками «**VITROX**» (6) по международной регистрации №1162226 с конвенционным приоритетом от 12.07.2012, «**VITROX**» (7) по международной регистрации №981727 с конвенционным приоритетом от 09.09.2008, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ на имя компании Huntsman International LLC, 500, Huntsman Way Salt Lake City, Utah 84108, US.

В поступившем возражении указывается на наличие письменных согласий (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3), (5), (6), (7), оригиналы которых представлены в возражении, а, кроме того, отмечается, что введение потребителей в заблуждение относительно изготовителя

товаров при одновременном присутствии в гражданском обороте заявленного обозначения и указанных противопоставлений исключено.

Что касается противопоставления (4), то, по мнению заявителя, сходство до степени смешения между заявленным обозначением «VITROS» и товарным знаком «ВИТРОСИЛ» отсутствует в силу разной фонетики ([вай-трос] и [вит-ро-сил]) и графики этих обозначений, а также не имеется однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой лекарственные, витаминные препараты, пищевые добавки и химические реактивы для медицинских диагностических тестов/исследований в лабораторных условиях. Также заявитель обращает внимание, что срок действия правовой охраны товарного знака (4) с учетом льготного срока действия истек 23.11.2021.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760411 в отношении всех заявленных товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (26.11.2019) поступления заявки №2019760411 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 том числе в соответствии с

международным договором 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Словесное обозначение «**VITROS**» по заявке №2019760411 с приоритетом от 26.11.2019 включает в свой состав словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ:

01 класс МКТУ - *реактивы химические, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей, для диагностических тестов/исследований в лабораториях; реактивы химические для научных лабораторных диагностических тестов/исследований;*

05 класс МКТУ - *реактивы химические для медицинских диагностических тестов/исследований в лабораторных условиях;*

09 класс МКТУ - *оборудование компьютерное и программное обеспечение, используемые при химическом анализе;*

10 класс МКТУ - *аппаратура для химического анализа/анализаторы химического состава, для медицинских целей; оборудование медицинское, а именно аппаратура для химического анализа/анализаторы химического состава для получения результатов диагностических тестов/исследований из крови и других биологических жидкостей/жидкостей организма, специалистами в госпиталях, больницах, лабораториях, клиниках и врачебных кабинетах.*

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**VITROS**» в качестве товарного знака основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков «**VITAROS**» (1) по свидетельству №526509 с приоритетом от 28.06.2013, «**ВИТАРОС**» (2) по свидетельству №525873 с приоритетом от 28.06.2013, «**Vitaros**» (3) по свидетельству №550941 с приоритетом от 03.09.2013, «**ВИТРОСИЛ**» (4) по свидетельству №224678 с приоритетом от 23.05.2001, «**Vitris**» (5) по международной регистрации №1365217 с приоритетом от 11.04.2018, «**VITROX**» (6) по международной регистрации №1162226 с конвенционным приоритетом от 12.07.2012, «**VITROX**» (7) по международной регистрации №981727 с конвенционным приоритетом от 09.09.2008, принадлежащих иным лицам.

Товарные знаки (1), (2) зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ «*фармацевтические препараты для лечения сексуальных патологий, расстройств или дисфункций*».

Товарный знак (3) зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «*фармацевтические препараты для лечения сексуальных патологий, расстройств или дисфункций*» и товаров 10 класса МКТУ «*медицинские дозирующие приборы и устройства для фармацевтических препаратов; медицинские устройства для смешивания, хранения и применения, нанесения фармацевтических препаратов;*

медицинские устройства для контроля дозировки фармацевтических препаратов; все вышеперечисленные товары для использования в лечении сексуальных патологий, расстройств и дисфункций».

Товарный знак (4) зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ *«лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты; витаминные препараты; пищевые добавки для медицинских целей».*

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (5) предоставлена для товаров 09 класса МКТУ *«electronic locks; electric locks with alarms; electronic lock assemblies; remote control apparatus for opening and closing doors; electronic door locks; controllers [regulators]; electronic surveillance apparatus; electric or electronic control modules; electric and electronic components; electronic sensors; electronic control apparatus; electronic controllers; electronic control units; electronic control systems; electronic control systems for machines; software; industrial controls incorporating software; electrical controls; programmable controllers; automatic control apparatus; electric control installations; electrical control circuits; electric control apparatus; industrial process control software; programmable logic controllers» / «электронные замки; электрические замки с сигнализацией; электронные блокировочные узлы; устройства дистанционного управления открыванием и закрыванием дверей; электронные дверные замки; контроллеры [регуляторы]; электронные устройства наблюдения; электрические или электронные модули управления; электрические и электронные компоненты; электронные датчики; электронные устройства управления; электронные контроллеры; электронные блоки управления; электронные системы управления; электронные системы управления; электронные системы управления для машин; программное обеспечение; промышленные средства управления, включающие программное обеспечение; электрические средства управления; программируемые контроллеры; автоматические устройства управления; электроустановки управления; электрические схемы управления; электроаппаратура управления; программное*

обеспечение для управления промышленными процессами; программируемые логические контроллеры».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (6) предоставлена для товаров 01 класса МКТУ *«chemicals used in construction and the automotive industry; unprocessed artificial resins; unprocessed artificial resins for use in repairing tubes and pipes; unprocessed artificial resins for use in construction of automotive parts; adhesives used in industry»* / *«химикаты, используемые в строительстве и автомобильной промышленности; необработанные искусственные смолы; необработанные искусственные смолы для использования при ремонте труб и труб; необработанные искусственные смолы для использования в производстве автомобильных деталей; клеи, используемые в промышленности».*

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (7) предоставлена для товаров 01 класса МКТУ *«chemicals used in industry; unprocessed artificial resins; artificial resins used for repairing tubes and pipes; adhesives used in industry»* / *«химикаты, используемые в промышленности; необработанные искусственные смолы; искусственные смолы, используемые для ремонта труб и труб; клеи, используемые в промышленности».*

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, правообладатели противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3) – компания Ферринг Интернешнл Сентер С.А., Швейцария, (5) – компания Gebr. Willach GmbH», Германия, (6), (7) - компания Huntsman International LLC, США, предоставили письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения **«VIRTOS»** в качестве товарного знака для заявленных товаров 01, 05, 09, 10 классов 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.

Согласно требованиям законодательства, 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:

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

Так, сравниваемые обозначения «**VITROS**» и «**VITAROS**» (1) / «**ВИТАРОС**» (2) / «**Vitaros**» (3) / «**Vitris**» (5), / «**VITROX**» (6) / «**VITROX**» (7) не тождественны. Противопоставленные товарные знаки (1), (2), (3), (5), (6), (7) не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3), (5), (6), (7) для всех товаров 01, 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2019760411, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Вместе с тем в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения «**VITROS**» в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ в заключении по результатам экспертизы указывается товарный знак «**ВИТРОСИЛ**» (4) по свидетельству №224678. При этом следует указать, что

согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовой охраны указанного товарного знака истекла 23.05.2021. Вместе с тем, 15.07.2021 и 22.11.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступили заявление о продлении срока действия регистрации товарного знака и ходатайство о предоставлении шестимесячного срока для продления действия регистрации товарного знака. Поскольку в настоящее время решения о прекращении правовой охраны товарного знака (4) не принято, его следует учитывать в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем сопоставительный анализ обозначений «**VITROS**» и «**ВИТРОСИЛ**» (4) показал следующее.

При анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Так, заявленное обозначение включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «**VITROS**», который отсутствует в качестве лексической единицы каких-либо языков. Аналогичный вывод усматривается и по отношению к противопоставленному словесному товарному знаку (4), в котором в качестве единственного индивидуализирующего словесного элемента выступает фантазийное слово «**ВИТРОСИЛ**». Фантазийный характер указанных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (4) обуславливает вывод о невозможности установить их смысловую составляющую, следовательно, значение семантического критерия сходства в данном случае нивелируется.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует указать, что индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (4) выполнены стандартным шрифтом латинского и русского алфавитов, не имеют оригинальной художественной проработки. В этой связи визуальный признак сходства, как и семантический, при сравнении данных обозначений не является определяющим, обуславливая вывод о том, что основным критерием сходства в данном случае выступает фонетический признак сходства.

Заявитель указывает на то, что слово «**VITROS**» произносится как [вай-трос], что существенно отличает его от противопоставления (4) со звучанием [вит-ро-сил]. Вместе с тем, следует указать, что в силу фантазийного характера обозначения «**VITROS**» и невозможности его отнесения к какому-либо языку, в котором имеются те или иные фонетические правила, оно может быть прочитано потребителем как [вит-рос], т.е. таким образом, как произносятся латинские буквы.

Указанное произношение [вит-рос] заявленного обозначения «**VITROS**» обуславливает его звуковое сходство с противопоставленным товарным знаком «**ВИТРОСИЛ**» (4) за счет фонетического вхождения одного обозначения в другое.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (4) следует признать сходными.

Вместе с тем обратившись к перечням сопоставляемых обозначений, коллегия пришла к выводу об отсутствии их однородности.

Так, товары 05 класса МКТУ *«реактивы химические для медицинских диагностических тестов/исследований в лабораторных условиях»* заявленного обозначения представляют собой вещества, которые используются в медицинских лабораториях для анализа веществ, приготовления растворов, проведения реакций.

В свою очередь товары 05 класса МКТУ *«лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты; витаминные препараты; пищевые добавки для медицинских целей»* противопоставленного товарного знака (4) относятся к продукции, предназначенной для профилактики болезней и их лечения.

Поскольку сопоставляемые товары 05 класса МКТУ характеризуются разным назначением, кругом потребителей и условиями реализации, их следует признать неоднородными.

Таким образом, несмотря на наличие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (4), отсутствие однородности товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, исключает возможность смешения сравниваемых обозначений «**VITROS**» и «**ВИТРОСИЛ**» (4) в гражданском обороте, и, как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника. В этой связи оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2021, отменить решение Роспатента от 09.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019760411.