

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 14.10.2022, поданное Акционерным обществом «Нижегородский химико-фармацевтический завод», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021731506, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**УРИНАЛ**» по заявке № 2021731506, поданной 24.05.2021, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 14.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021731506 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Данное решение мотивировано в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения. Так, согласно указанному заключению, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**ФИТОУРИНАЛ**» по свидетельству № 692156 с приоритетом от 23.05.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Квадрат-С», Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**Urenol**» по свидетельству № 653915 с приоритетом от 07.08.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕРАД», Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**URONEAL**» по свидетельству № 341323 с приоритетом от 25.07.2006, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нике-Мед», Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2022 поступило возражение, в котором заявитель сообщает об ограничении объема испрашиваемой правовой охраны до части товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в возражении, а также о предпринятых мерах, направленных на преодоление имеющихся противопоставлений.

Так, в отношении товарного знака по свидетельству № 692156 заявителем установлено его неиспользование, что послужило основанием для подачи соответствующего искового заявления в суд. Также по заявлению заявителя судом досрочно полностью прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству № 653915, о чем внесена соответствующая запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр). Правообладатель товарного знака по свидетельству № 341323 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021731506 в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены, в частности, копия письменного согласия имя ООО «Нике-Мед», Москва; распечатка в отношении товарного знака по свидетельству № 653915; копия решения суда.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.11.2022, заявителем представлены следующие материалы:

(1) оригинал письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Квадрат-С», Москва, от 07.11.2022 в отношении регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2021731506 в отношении указанных в письме товаров 05 класса МКТУ;

(2) оригинал письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «Нике-Мед», Москва, от 20.09.2022 в отношении регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2021731506 в отношении указанных в письме товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.05.2021) поступления заявки № 2021731506 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим 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 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.

В соответствии с пунктом 42 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 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 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.

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).

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 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение « **УРИНАЛ** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана

испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в возражении, а именно: «аминокислоты для медицинских целей; биологически активные добавки к пище; вещества диетические для медицинских целей; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые для человека и животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные; напитки диетические для медицинских целей; питание диетическое и вещества для медицинских или ветеринарных целей, питание детское; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей».

Коллегия обращает внимание заявителя на дублирование в сокращенном перечне позиции «добавки пищевые для животных» (см. формулировку «добавки пищевые для человека и животных»), которая ранее была удалена при проверке соответствия заявленного перечня требованиям законодательства, о чем заявителю сообщалось в письме от 15.10.2021. Таким образом, дублирующее наименование товара коллегией не рассматривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021731506 основано на противопоставлении товарных знаков

«ФИТОУРИНАЛ» по свидетельству № 692156, «Urenol» по свидетельству № 653915 и «URONEAL» по свидетельству № 341323.

Противопоставленный товарный знак «ФИТОУРИНАЛ» по свидетельству № 692156 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки «Urenol» по свидетельству № 653915 и «URONEAL» по свидетельству № 341323 представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «ФИТОУРИНАЛ» основано на полном вхождении одного обозначения в другое, что приводит к наличию признаков фонетического и графического сходства и обуславливает вывод об их ассоциировании в целом, несмотря на некоторые отличия.

Что касается противопоставленных товарных знаков «Urenol» по свидетельству № 653915 и «URONEAL» по свидетельству № 341323, то сходство с ними заявленного обозначения обеспечивается, прежде всего, за счет таких признаков фонетического сходства, как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных. При этом фонетический критерий выступает в качестве превалирующего, поскольку слова «urenol», «uroneal» отсутствуют в словарных источниках.

В возражении заявителем не оспаривается правомерность вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а обращается внимание на новые обстоятельства, отсутствовавшие при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

Так, согласно сведениям Госреестра, опубликованным 26.08.2022, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 653915 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам заявленного перечня. Следовательно, противопоставление товарного знака «**Urenol**» может быть снято.

Правообладатели товарных знаков по свидетельствам №№ 692156 и 341323 предоставили свои безотзывные письменные согласия (1) и (2) на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных заявителем в сокращенном перечне.

Коллегия отмечает, что преодоление имеющихся противопоставлений в связи с получением письменных согласий (писем-согласий) правообладателей зависит от условий и требований, сформулированных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса и пункте 46 Правил.

В данном случае установлены следующие обстоятельства:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными, поскольку обладают некоторыми фонетическим и визуальными отличиями;

- представленные документы (1) и (2) соответствуют требованиям, предъявляемым к письмам-согласиям пунктом 46 Правил;

- основным видом деятельности заявителя является производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в то время как основными видами деятельности ООО «Квадрат-С» и ООО «Нике-Мед» (правообладателей товарных знаков «**ФИТОУРИНАЛ**» и «**URONEAL**»),

являются, соответственно, производство прочих пищевых продуктов и торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях;

- письма-согласия были предоставлены в результате договоренностей заявителя с правообладателями противопоставленных товарных знаков, достигнутыми в рамках судебных споров о неиспользовании товарных знаков по делам №№ СИП-404/2022 и СИП-405/2022;

- с целью исключения возможности заблуждения потребителей в отношении товарного знака «**ФИТОУРИНАЛ**» 15.11.2022 в Роспатент подано заявление о регистрации отчуждения исключительного права в пользу заявителя (договор о распоряжении своим исключительным правом подписан ООО «Квадрат-С» 28.10.2022).

Совокупность изложенных фактов обуславливает возможность принятия во внимание представленных согласий (1) и (2), как соответствующих пункту 6 статьи 1483 Кодекса и позволяющих снять противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 692156 и 341323.

Резюмируя сказанное, заявителем преодолены имевшиеся препятствия, в связи с чем регистрация товарного знака по заявке № 2021731506 может быть произведена в отношении всех товаров сокращенного перечня, кроме дублирующей позиции «добавки пищевые для животных».

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2022, отменить решение Роспатента от 14.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021731506.