

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 30.04.2020 №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 24.06.2021, поданное ООО «Московские медицинские препараты», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №766560, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**Нефродекс**» по свидетельству №766560 с приоритетом от 10.01.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.07.2020 по заявке №2020700249. Правообладателем товарного знака по свидетельству №766560 является АО «Мединторг», Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.06.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №766560 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного
НЕФРОНЕКС
NEFRONEX
права на товарный знак «**NEFRONEKS**» по свидетельству №724459 с приоритетом от 31.01.2019 в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения, поскольку на слух и по написанию сравниваемые обозначения практически идентичны (совпадают по своему звукоряду, отличаются только буквами «д» и «н», что не оказывает существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений);

- товары 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №766560, являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставляемый товарный знак №724459.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №766560 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель 13.08.2021 направил отзыв по мотивам поступившего 24.06.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №766560 не является сходным до степени с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №724459, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №766560 читается [НЕФРОДЕКС], в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №724459 имеет звучание [НЕФРОНЕКС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №766560 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №724459 различаются по

визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- действия лица, подавшего возражения, являются злоупотреблением права и актом недобросовестной конкуренции, так как лицо, подавшее возражение, не использует товарный знак по свидетельству №724459; подача настоящего возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №766560 имеет своей единственной целью причинить убытки правообладателю и не допустить выведение его лекарственного препарата на фармацевтический рынок.

К отзыву были приложены следующие материалы:

1. Сведения о регистрации лекарственных препаратов Нефростен, Нефротект, сведения о продажах БАДов Нефротэкс, НефроБест и лекарственных препаратов Нефростен, Нефротект;
2. Распечатки с Интернет-сайтов о предложении к продаже фармацевтических препаратов «НЕФРОЛЕКС» и «НЕФРОЛЕС»;
3. Акт адвокатского осмотра от 10.08.2021;
4. Выдержка из Большой медицинской энциклопедии;
5. Соглашение о конфиденциальности от 14.08.2018;
6. Договор №ММП-МПТРГ-2019 от 13.05.2019 и спецификация к нему;
7. Электронная переписка от 04.08.2020 между ООО «Мосмедпрепараты» и АО «Мединторг»;
8. Выписка из ЭГРЮЛ в отношении ООО «Мосмедпрепараты»;
9. Выписка из ЭГРЮЛ в отношении АО «Мединторг».

На заседании коллегии от 08.09.2021 обе стороны присутствовали; лицо, подавшее возражение представило письменные пояснения на отзыв правообладателя от 13.08.2021, доводы которого, в целом, повторяют позицию лица, подавшего возражения, изложенную в самом возражении, однако, содержит мнение лица, подавшего возражение, о том, что его действия не являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

Лицом, подавшим возражение, 16.11.2021 было направлено дополнение к возражению, в котором он конкретизировал, в отношении каких товаров 05 класса МКТУ правовая охрана оспариваемому обозначению была предоставлена неправомерно, а именно: аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; вакцины; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные; пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для 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; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; иммуностимуляторы; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квасция для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислоты для фармацевтических целей; клетки ствольные для ветеринарных целей; клетки

стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лекарства от запоров; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; питание детское;

препараты антидиуретические; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; сбор чайный противоастматический; сиропы для фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; спорынья для фармацевтических целей; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства очистительные [слабительные]; средства седативные; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; сыворотки; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки от кашля; таблетки-антиоксиданты; тимол для фармацевтических целей; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; цвет серный для фармацевтических целей; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; ююба; яды; яды бактериальные; ялапа.

На заседании коллегии 19.11.2021 правообладателем были представлены дополнительные пояснения, которые сводятся к следующему:

- согласно информации из Биологического энциклопедического словаря «НЕФР» и «НЕФРО» происходят от греческого «nephros» - почка и являются частью сложных слов, указывающих на отношение к почкам животных (приложение №10). Как следует из определения понятия «сложные слова» — это слова, образованные сложением двух или более полнозначных слов или их основ (приложение №11). Обозначения «Нефродекс» и «Нефронекс Nefronex Nefroneks» не являются сложными словами, в связи с чем можно сделать вывод, что

НЕФРОНЕКС

NEFRONEX

товарный знак «**NEFRONEKS**» по свидетельству №724459 включает в себя словесный элемент «НЕФРОН», а также суффикс -екс, не имеющий какого-либо смыслового значения. Словесный элемент «НЕФРОН», занимающий доминирующее положение в товарном знаке по свидетельству №724459, является общеупотребимым термином, используемым в биологии и медицине, и означает основную структурно-функциональную единицу почек позвоночных, что подтверждается информацией из Большого медицинского словаря. Использование общеупотребимого термина, которое занимает доминирующее положение, свидетельствует о слабой различительной способности товарного знака по свидетельству №724459 «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS»;

- кроме того, различительная способность товарного знака Мосмедпрепараты размыта, поскольку на товарном рынке Российской Федерации присутствуют многочисленные лекарственные препараты и биологически активные добавки с использованием словесных обозначений «Нефрон» и «Нефро» (например, Нефротэкс, НефроБест, Нефростен, Нефротект, «НЕФРОЛЕС», «НЕФРОЛЕКС»);

- таким образом, различительная функция товарного знака по свидетельству №724459 снижена, что уменьшает вероятность его смешения с оспариваемым товарным знаком;

- правообладатель выяснил мнение потребителей относительно сходства сравниваемых обозначений, обратившись за проведением социологического исследования (приложение №12);

- результаты социологического исследования подтверждают отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями;

- в частности, в соответствии с результатами социологического исследования 85% респондентов могут однозначно отличить товарный знак по свидетельству №766560 «Нефродекс» от товарного знака по свидетельству №724459 «НЕФРОНЕКС (NEFRONEX, NEFRONEKS)», исключая возможность путаницы между ними при покупке. Кроме того, подавляющее большинство опрошенных полагают, что исследуемые обозначения различны по звучанию, смыслу и внешнему виду;

- учитывая тот факт, что лицо, подавшее возражение, не использует товарный знак по свидетельству №724459 «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS», подача возражения против правовой охраны оспариваемого товарного знака имеет своей единственной целью причинить убытки правообладателю и не допустить выведение его лекарственного препарата на фармацевтический рынок. Такие действия являются заведомо недобросовестными и составляют акт недобросовестной конкуренции.

К дополнительным пояснениям от 19.11.2021 правообладателем были приложены следующие дополнительные материалы:

10. Распечатка из Биологического энциклопедического словаря в отношении терминов «НЕФР» и «НЕФРО»;

11. Распечатка из Большого энциклопедического словаря в отношении понятия «сложные слова»;

12. Заключение №119-2021 от 24.09.2021 Лаборатории Социологической Экспертизы.

Лицом, подавшим возражение, 10.12.2021 были представлены комментарии по поводу Заключения №119-2021 от 24.09.2021 Лаборатории Социологической Экспертизы, в которых он отмечал следующее:

- законодательство не требует представления в Роспатент или суд доказательств того, что потребители действительно смешивают сравниваемые товарные знаки в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №122 от 13 декабря 2007 года «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» было разъяснено, что вопрос о степени сходства обозначений, применяемых на товарах, является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен Роспатентом без социологического опроса, с позиции рядового потребителя;

- социологические исследования проводятся, как правило, после регистрации товарного знака или возникновения других юридически значимых обстоятельств. В случае проведения ретроспективного опроса в материалах заключения должны присутствовать данные об изменениях, которые произошли во мнениях рядовых потребителей за период от 10.01.2020 до 17.09.2021. Однако в опросе нет такого рода данных и анализа об изменении мнения рядового потребителя;

- формулировка вопроса «купили бы вы медицинский препарат под тем или наименованием» является заведомо не правомерной, не соответствует законодательству и сама по себе вводит потребителя в заблуждение. Так, термин «медицинский препарат» в законодательстве отсутствует, имеются термины «лекарственное средство» и «лекарственный препарат» (Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"). Приобретение лекарственных препаратов потребителем осуществляется по назначению медицинского специалиста – врача;

- формулировка не может включать в себя элементы ответа или давать заведомо нереалистичные варианты ответов вместе с одним благоприятным для заказчика ответом (наводящие, склоняющие вопросы). Анкетные вопросы, приведенные на страницах 12-17; 48-55 Заключения, являются наводящими вопросами, а принцип последовательности, согласно которому опрашиваемые

готовы изменить свои установки, мнения, оценки и поступки ради того, чтобы они согласовывались между собой, составлен так, что это повлияло на достоверность полученных данных;

- социологический опрос был только визуальным, с использованием демонстрационных материалов Карточка 1 и Карточка 2 (страница 56 Заключения). Указанное нарушение подтверждается также приложенным аналитическим обзором «Психофизиологические основы быстрого распознавания сложных зрительных образов» (страницы 141-165 Заключения);

- ни фонетическое, ни семантическое сходство до степени смешения между сравниваемыми обозначениями не исследовалось. В этой связи результаты опроса и сделанные статистические выводы не могут быть относимыми и достоверными;

- на страницы 30 Заключения № 119-2021 от 24.09.2021 указана интернет-панель для реализации целевой выборки <https://anketer.org> (с вопросом-фильтром) для проведения опроса, из массы опрошенных в котором якобы выбраны 1000 респондентов, опрос которых далее должен был быть проведен методом интернет-опроса (страница 29 Заключения) на платной основе. Однако, на сайте в разделе «Выплаты» https://anketer.org/payment_order#bottom нет данных о проведенном опросе и произведенных выплатах в период с сентября 2021 г. по настоящее время (приложение №13).

К вышеуказанным комментариям лицом, подавшим возражение, была приложена Выписка https://anketer.Org/pavment_order#bottom за период 2021 года (приложение №13).

На заседании коллегии 13.02.2022 правообладателем была представлена рецензия на Заключение № 119-2021 от «24» сентября 2021 года (приложение №14). Указанная Рецензия была подготовлена профессором факультета социологии Российского государственного социального университета, доктором социологических наук, Долгоруковой И.В. В частности, в ходе исследования специалист пришел к следующим выводам: «в заключении качественно и всеобъемлюще проработана и структурирована программа исследования, а именно: однозначно определены и поставлены цели и задачи исследования,

методологически верно выбран объект исследования, интерпретация основных понятий представлена в полной мере, выборочная совокупность научно подкреплена, всеобъемлюще обоснована и подобрана соответствующим теме исследования образом, аналитически проработаны выводы исследования; в Заключении содержатся научно подкрепленные методические основания проведения исследования: отражены правила и стандарты, на которые опирались эксперты при составлении инструментария и формировании выборки». В своих письменных пояснениях к указанной рецензии правообладатель отмечал, что абсолютно все доводы лица, подавшего возражение, изложенные в «мнении на социологическое исследование», являются несостоятельными и надуманными. Напротив, представленное правообладателем Заключение № 119-2021 от «24» сентября 2021 г., подготовленное по результатам социологического опроса, объективно показывает мнение потребителей.

Лицом, подавшим возражение, 03.03.2022 были представлены контрдоводы в отношении рецензии Долгоруковой В.И. В частности, лицо, подавшее возражение, указывало, что доказательств того, что рецензент обладает специальными знаниями по предмету рецензии, правосубъектностью рецензента, надлежащей квалификацией, опытом и компетенциями, не представлено, в связи с чем нет оснований принимать данную рецензию во внимание.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.04.2022 «удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2021 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №766560 в отношении товаров 05 класса МКТУ «аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альдегиды для фармацевтических целей; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; вакцины; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей;

вода мелиссовая для фармацевтических целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; дигиталин; добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные; пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для 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; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; иммуностимуляторы; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квасция для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислоты для фармацевтических целей; клетки стволовые для ветеринарных целей; клетки стволовые для медицинских целей; кокаин; коллаген для медицинских целей; коллодий для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; кора ангостуры для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кондуранговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корма лечебные для животных; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; кураре; лакричник для фармацевтических целей; лактоза для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лекарства

от запоров; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; питание детское; препараты антидиуретические; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; продукты фармацевтические; сбор чайный противоастматический; сиропы для фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; спорынья для фармацевтических целей; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства очистительные

[слабительные]; средства седативные; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; сыворотки; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки от кашля; таблетки-антиоксиданты; тимол для фармацевтических целей; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический для медицинских целей; цвет серный для фармацевтических целей; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозы простые для фармацевтических целей; ююба; яды; яды бактериальные; ялапа».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.08.2023 по делу №СИП-664/2022, вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.04.2022 было признано недействительным.

Таким образом, во исполнение вышеуказанного судебного акта возражение от 24.06.2021 было рассмотрено коллегией повторно.

Правообладателем 19.09.2023 были направлены дополнительные комментарии, которые сводились к следующему:

- вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2023 по делу №СИП-987/2022 правовая охрана товарного знака «НЕФРОНЕКС NEFRONEX NEFRONEKS» по свидетельству №724459 досрочно прекращена полностью вследствие его неиспользования (приложение №15);

- в настоящий момент в реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержится информация о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №724459 прекращена (приложение №16);

- в силу неиспользования лицом, подавшим возражение, товарного знака по свидетельству №724459 вероятность смешения сравниваемых товарных знаков отсутствует. Данный вывод подтверждается позицией, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2018 по делу № СИП-694/2016: «В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака...». Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2016 г. по делу № СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. №300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано);

- досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №724459 вследствие неиспользования свидетельствует также о том, что ООО «Московские медицинские препараты» не являлся лицом, заинтересованным лицом на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №766560;

- таким образом, на настоящий момент отсутствуют правовые основания для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №766560 недействительной.

К дополнительным комментариям от 19.09.2023 правообладателем были приложены следующие материалы:

15. Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2023 по делу СИП-987/2022;

16. Актуальные сведения о товарном знаке по свидетельству №724459;

17. Сведения о товарных знаках НЕФРОНЕКС и NEFRONEX по свидетельствам №№929088, 929089.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.01.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №766560 включает в себя 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 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. Сходство словесных обозначений определяется с учетом требований пункта 42 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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; 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №766560 представляет собой словесное обозначение «**Нефродекс**», выполненное оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительного

НЕФРОНЕКС

NEFRONEX

права на товарный знак «**NEFRONEKS**» по свидетельству №724459 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №766560 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Таким образом, ООО «Московские медицинские препараты» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №766560 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Как было установлено в решении Суда по интеллектуальным правам от 24.08.2023 по делу №СИП-664/2022 «противопоставление спорному товарному знаку товарного знака по свидетельству №724459 было снято в связи с принятием решения Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2023 по делу № СИП-987/2022, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2023, которым досрочно прекращена правовая охрана указанного товарного знака в отношении товаров «алкалоиды для медицинских целей; аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антисептики; бактерициды; добавки пищевые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые ферментные; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты из

микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; продукты фармацевтические; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]», которые были признаны однородными с товарами 05 класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака влечет за собой изменение итогового вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения между сравниваемыми обозначениями, поскольку указанное обстоятельство означает невозможность дальнейшего противопоставления конкретного средства индивидуализации предложенному обозначению, что, очевидно, влияет на возможность признания спорного обозначения охраноспособным».

НЕФРОНЕКС

NEFRONEX

Противопоставленный знак [1] «**NEFRONEKS**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита в три строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что решением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2023 по делу № СИП-987/2022 (приложение №15), оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2023, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №724459 [1] была досрочно прекращена ввиду его неиспользования в отношении всех зарегистрированных товаров 05 класса МКТУ.

Данные сведения были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания от 17.02.2023 (приложение №16).

Таким образом, принимая во внимание то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №724459 [1] была

досрочно прекращена ввиду его неиспользования в отношении всех зарегистрированных товаров 05 класса МКТУ, у коллегии нет оснований для противопоставления данного товарного знака оспариваемому обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а, следовательно, нет оснований для удовлетворения возражения от 24.06.2021.

Дополнительно, в отношении довода правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Роспатента. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям статьи 10 Кодекса или законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №766560.