

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 23.04.2021, поданное АО "УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761149, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «УРСОДЕТОКС» по заявке №2019761149, поданной 29.11.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761149 в отношении всех заявленных товаров, указанных в заявке.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово «УРСОДЕТОКС», где:

- «УРСО» (сокр. от «урсодезоксихолевая кислота») слово, образованное от международного непатентованного наименования (далее - МНН) «урсодезоксихолевая кислота (ursodeoxycholic acid)» - Гепатопротектор. Урсодезоксихолевая кислота - желчная кислота. Уменьшает содержание холестерина в желчи преимущественно путем дисперсии холестерина и формирования жидко-кристаллической фазы. Оказывает влияние на энтерогепатическую циркуляцию желчных солей, уменьшая реабсорбцию в кишечнике эндогенных более гидрофобных и потенциально токсичных соединений. (см. <https://www.vidal.ru/drugs/molecule/1100>). Международные непатентованные наименования (МНН) определяют фармацевтические вещества и активные фармацевтические ингредиенты. Каждое МНН – это уникальное наименование, признаваемое во всем мире и являющееся общественной собственностью (см. <https://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/ru/>). Согласно Методическим Рекомендациям «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10 октября 2005 г.) не следует использовать в товарных знаках структурные элементы, являющиеся МНН или их составными частями;

- «ДЕТОКС» - представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита английского слова «detox», имеющего перевод: подвергать детоксикации; устранять влияние яда; проходить курс лечения от алкоголизма или наркомании; детоксикация (<https://www.multitran.com/m.exe?s=detox&l1=1&l2=2>).

Таким образом, словесный элемент «УРСОДЕТОКС» является неохраемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не обладающим различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары, а именно указывает на вид и назначение заявленных товаров, в связи с чем, не способен индивидуализировать конкретное лицо, производящее товары.

Также, в результате проведения экспертизы заявленного обозначения «УРСОДЕТОКС» установлено, что оно сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков «URSODESTON», «УРСОДЕСТОН», зарегистрированных под № 779269 (заявка №2019761113), под № 779267 (заявка №2019761111) с приоритетами от 28.11.2019 на имя Общество с ограниченной ответственностью "ФБК", 129347, Г. МОСКВА, ШОССЕ ЯРОСЛАВСКОЕ, ДОМ 146, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1222 для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 23.04.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- вида товара под обозначением «УРСОДЕТОКС» не существует, следовательно, заявленное обозначение не указывает напрямую на вид товара, является фантазийным;

- заявленное обозначение «УРСОДЕТОКС» не содержит прямого указания на область применения товара, его функции, круг потребителей (например, на то, что препарат под этим обозначением следует принимать для оздоровления конкретного органа, лицам с конкретными заболеваниями, определенного возраста, что он обладает, например, противовоспалительным, онкопротекторным и т.д. действием и проч.), следовательно, заявленное обозначение не указывает напрямую на назначение товара;

- отсутствуют доказательства того, что «УРСО» является официальным сокращением от «урсодезоксихолевая кислота», которая широко используется для детоксикации организма;

- таким образом, обозначение «УРСОДЕТОКС» в целом не способно вызвать в сознании подавляющего большинства средних российских потребителей вообще никаких ассоциаций;

- существуют товарные знаки по свидетельствам №№761620, 485379, 563309, 580977, 473595, зарегистрированные в отношении товаров 05 класса МКТУ, включающие словесный элемент «УРСО»;

- поскольку заявленное обозначение обладает различительной способностью, основания для отказа в регистрации по пункту 1 статьи 1483 Кодекса отсутствуют;

- заявленное обозначение и противопоставленные обозначения не сходны до степени смешения, так как сильные элементы «ДЕТОКС» и «DESTON»/«ДЕСТОН» значительно отличаются и не являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку (за счет разного состава букв, слогов и звуков, ударение в

заявленном обозначении падает на слог «ТОКС», а в противопоставленных обозначениях на слог «TON»/ «ТОН»);

- сравниваемые обозначения не отличаются оригинальной графикой, в связи с чем отсутствует сходство по графическому критерию.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019761149 в отношении заявленных товаров.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 11.06.2021 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом были сняты основания о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса, а на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса было принято решение от 22.06.2021 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2021 и оставлении в силе решение Роспатента от 24.12.2020.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2020 по делу №СИП-996/2021 признано недействительным решение Роспатента от 22.06.2021 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2021, оставлении в силе решение Роспатента от 24.12.2020, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 23.04.2021.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке №2019761149 предоставил от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№779267, 779269 согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические», указанных в перечне заявки.

Заявителем к материалам дела был приобщен оригинал письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№779267, 779269.

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

С учетом даты подачи (29.11.2019) подачи заявки №2019761149 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «УРСОДЕТОКС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№779267, 779269 представляют собой словесные обозначения "УРСОДЕСТОН", «URSODESTON», выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№779267, 779269 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем на стадии судебного обжалования письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№779267, 779269 на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019761149 в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические».

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

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

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, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№779267, 779269, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019761149 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические».

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.04.2021, отменить решение Роспатента от 24.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019761149.