

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 неохраняемым 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:

- серий 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.

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

С учетом даты (29.11.2019) подачи заявки №2019761149 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения,

касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «УРСОДЕТОКС», выполненное 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».

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Анализ заявленного словесного обозначения показал, что словесный элемент «УРСОДЕТОКС» отсутствует в каких-либо словарно-справочных и иных словарях, позволяющих установить его семантическое значение (<https://translate.google.ru>, <https://translate.academic.ru>).

Кроме того, разделение словесного элемента «УРСОДЕТОКС» на две части является неправомерным, так как слово написано в одну строку буквами одного алфавита и не выделяется графически.

Информация в сети Интернет не подтверждает, что элемент «УРСО» является официальным сокращением от «урсодезоксихоловая кислота». Нет доказательств, что урсодезоксихоловая кислота широко используется для детоксикации организма.

Для того, чтобы сделать вывод об описательности заявленного обозначения применительно к перечню товаров, среднему российскому потребителю потребуются дополнительные существенные рассуждения и домысливания, что позволяет прийти к выводу о фантазийности элемента «УРСОДЕТОКС» по отношению к испрашиваемым товарам.

Таким образом, словесный элемент «УРСОДЕТОКС» заявленного обозначения, являясь семантически нейтральным, не может служить указанием на какую-либо характеристику товаров, следовательно, не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Существование ранее зарегистрированных товарных знаков «УРСОУРОЦИЛ»,



УРСОФАСТ

URSOFAST

», « **URSOFAST** », «**УРСОФАСТ**», «**УРСОЛОН**» по свидетельствам №№761620, 485379, 563309, 580977, в состав которых входит элемент «УРСО», подтверждает правомерность соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

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

Сравнительный анализ словесного элемента «УРСОДЕТОКС» заявленного обозначения и словесных элементов "УРСОДЕСТОН", «URSODESTON» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сопоставляемые словесные элементы являются фонетически сходными за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, тождественным составом гласных и близким составом согласных букв. Сопоставляемые обозначения содержат в начальной позиции фонетически тождественную часть «УРСОДЕ-»/«УРСОДЕ-» «URSODE-».

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют высокую степень фонетического сходства обозначений.

Графически сопоставляемые обозначения являются сходными, поскольку являются словесными и выполнены стандартными шрифтовыми единицами. При этом следует учесть, что словесный элемент заявленного обозначения и словесный элемент «УРСОДЕСТОН» противопоставленного товарного знака по свидетельству №779267 выполнены буквами одного алфавита и большинство букв совпадает, что сближает знаки по графическому признаку сходства.

Оценить сравниваемые знаки по смысловому признаку сходства не представляется возможным, поскольку согласно общедоступным словарно-справочным источникам они не имеют смысловых значений.

Изложенное снижает роль семантического критерия сходства рассматриваемых знаков и обуславливает превалирование, в данном случае, фонетического и графического признаков сходства.

Коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров,

поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Заявленные товары 05 класса МКТУ «медикаменты; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические» являются однородными товарам 05 класса МКТУ «изделия фармацевтические, препараты медицинские, пищевые добавки для человека», указанным в перечне противопоставленных товарных знаков, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации (аптеки, медицинские центры) и круг потребителей. Однородность сравниваемых товаров 05 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Учитывая тот факт, что продукция медицинского назначения затрагивает широкий круг потребителей, товары, маркированные сопоставляемыми обозначениями, могут быть отнесены к одному и тому производителю, что приведет к дезориентации. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом высокой степени однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В этой связи решение Роспатента от 24.12.2020 о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019761149 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным, следовательно, ему оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2020.