

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.01.2022 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1563548 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**TERBICORE**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.10.2020 за № 1563548 на имя Moberg Pharma AB (publ), Швеция (далее – заявитель), в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В соответствии с записью WIPO Gazette № 2021/12 от 03.12.2020 правовая охрана указанного знака заявителем испрашивалась на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 08.10.2020 в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 22.09.2021 знаку по международной регистрации № 1563548 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ и части заявленных товаров 05 класса МКТУ. В отношении иной части товаров 05 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по

причине несоответствия знака по международной регистрации № 1563548 требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы было установлено, что знак по международной регистрации № 1563548 сходен до степени смешения с товарным знаком «**ТУРБИКОР**» по свидетельству № 527116, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Национальный Научно-Производственный Центр», Санкт-Петербург, в том числе, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 11.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.09.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят совершенно разное зрительное впечатление в силу различия в буквенном составе и использования букв разных алфавитов;

- фонетические отличия обусловлены разным звучанием начальных и конечных частей сравниваемых обозначений;

- часть «ТУРБ-» противопоставленного товарного знака вызывает ассоциации с двигателем турбиной, в свою очередь, заявленное обозначение состоит из двух частей, одна из которых означает название химического элемента «ТЕРБИЙ», а вторая часть «CORE» означает «стержень», «суть», «костяк»;

- следует учитывать регламент Евросоюза при оценке сходства до степени смешения;

- товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака не однородны товарам 05 и особенно товарам 10 класса МКТУ знака заявителя;

- лекарственного препарата, маркированного противопоставленным товарным знаком, не существует, а знак заявителя используются в отношении узкоспециальной группы лекарственных препаратов – препаратов для лечения грибковой инфекции;

- согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, правообладатель противопоставленного товарного знака ликвидирован, в связи с чем заявителем инициирована процедура прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с прекращением юридического лица.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.09.2021 и предоставить правовую охрану территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1563548 в отношении товаров 03, 05 и 10 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

К возражению приложена копия заявления о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 527116.

О дате, времени и месте рассмотрения возражения представитель заявителя был уведомлен в порядке, предусмотренном пунктом 19 Правил ППС.

Согласно пункту 41 Правил ППС, неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (08.10.2020) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак по международной регистрации № 1563548 представляет собой словесное обозначение «**TERBICORE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1563548 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ (а именно: «medical preparations for human use, namely medical preparations for treatment of nail or skin fungus infections; washes (sterilizing-)), неофициальный перевод: медицинские препараты для использования человеком, а именно медицинские препараты для лечения грибковых инфекций ногтей или кожи; моющие средства (стерилизующие-)) отказано, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с выявленным товарным знаком «**ТУРБИКОР**» по свидетельству № 527116, зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ – «анальгетики; анестетики; антисептики; бальзамы для медицинских целей; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вода

мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; гематоген; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; 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 ферментные; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лекарства от запоров; ленты клейкие для медицинских целей; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; лубриканты для интимных целей; люпулин для фармацевтических целей; магnezия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; 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; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молоко миндальное для фармацевтических целей; молочко маточное

пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пектины для фармацевтических целей; питание детское; помады медицинские; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для органотерапии; препараты для очистки воздуха; препараты для промывания глаз; препараты для расширения бронхов; препараты для снижения половой активности; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для роста волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека или

животных; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; прокладки гигиенические; прополис для фармацевтических целей; пудра жемчужная для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи для окуривания; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; снотворные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей;

средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства нарывные; средства от головной боли; средства очистительные [слабительные]; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства седативные; транквилизаторы; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства, укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; суппозитории; свечи медицинские; сыворотки; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; добавки пищевые дрожжевые; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для ветеринарных целей; ткани биологические культур для медицинских целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; хлеб диабетический для медицинских целей; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; таблетки от кашля».

В своем возражении заявитель оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, поскольку полагает, что сопоставляемые обозначения не являются сходными, а товары сравниваемых перечней не являются однородными.

Вместе с тем коллегия обращает внимание заявителя на то, что сравниваемые слова отсутствуют в словарно-справочной литературе (см., например, <https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80&from=ru&to=xx&did=&stype=>, <https://translate.academic.ru/terbicare/xx/ru/>) и поэтому признаются фантазийными.

Отсутствие смысловых значений у словесных обозначений, лишенных графических особенностей, приводит к превалированию фонетического признака сходства словесных обозначений по причине того, что именно благодаря звучанию такие знаки запоминаются потребителями.

Использование букв разных алфавитов не оказывает существенного влияния на восприятие сопоставляемых обозначений. Более того, сходное или идентичное написание некоторых использованных графем не позволяет говорить о возможности качественно разного визуального впечатления от знаков.

При этом, с точки зрения фонетического признака сходства словесных обозначений, коллегия констатирует наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близость звуков, составляющих обозначения, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их одинаковое расположение, одинаковое местоположение совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных звуков, тождественный состав согласных звуков. Совокупность названных признаков свидетельствует о высокой степени фонетического сходства сопоставляемых обозначений «TERBICORE» и «ТУРБИКОР».

Товары 05 класса МКТУ, затронутые отказом (перечислены выше), также как и большинство товаров 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации, относятся к фармацевтическим препаратам, следовательно, характеризуются общей родовидовой принадлежностью, общими условиями реализации, одинаковыми назначением (лечение и профилактика заболеваний) и кругом потребителей (пациенты). Более того, противопоставленный перечень содержит широкие родовые наименования, такие как «медикаменты для человека», «препараты для стерилизации», «препараты для ухода за кожей фармацевтические», «препараты противоспоровые», «препараты фармацевтические», «препараты химико-фармацевтические», «препараты химические для медицинских целей», «препараты химические для фармацевтических целей», «средства дезинфицирующие для гигиенических целей», «средства моющие для медицинских целей», по отношению к которым испрашиваемые товары «medical preparations for human use, namely medical preparations for treatment of nail or skin fungus infections; washes (sterilizing-)» (неофициальный перевод: медицинские препараты для использования человеком, а именно медицинские препараты для лечения грибковых инфекций ногтей или кожи; моющие средства (стерилизующие-)) являются однородными по всем признакам.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц (пункт 162 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Коллегией установлена высокая степень фонетического сходства сравниваемых обозначений при несущественности роли иных критериев, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ, следовательно, знак по международной регистрации № 1563548 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 527116.

Что касается довода возражения о необходимости учитывать регламент Евросоюза при оценке сходства до степени смешения, то коллегия отмечает следующее.

Отказ в предоставлении охраны на территории какой-либо из стран-участниц Мадридского соглашения о регистрации знаков и Протокола к нему основан на положениях указанных международных договоров. Такой отказ основывается на мотивах, соответствующих требованиям Конвенции по охране промышленной собственности.

Согласно статье 6 Конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

У коллегии не имеется оснований для учета положений регламента Евросоюза при оценке сходства до степени смешения.

Доводы об использовании заявленного обозначения и неиспользовании противопоставленного товарного знака не могут быть приняты во внимание, поскольку оценка сходства обозначений и однородности товаров осуществляется исходя из сведений, отраженных в реестрах в отношении сопоставляемых средств индивидуализации.

Изложенное свидетельствует о правомерности принятого Роспатентом решения от 22.09.2021, которым отказано в предоставлении правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1563548 в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

Однако, коллегия принимает во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана противопоставленного товарного знака прекращена на основании решения Роспатента от 11.01.2022 в связи с прекращением правообладателя. Указанные сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.01.2022 и опубликованы в Официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» № 1/2022.

Поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака более не действует, препятствий для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации в отношении всех испрашиваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации, более не имеется.

Заявитель в возражении просит предоставить также правовую охрану знаку заявителя для товаров 10 класса МКТУ, которые присутствуют в перечне международной регистрации № 1563548.

В отношении соответствующей просьбы коллегия разъясняет следующее.

Согласно публикации WIPO Gazette № 47/2020 от 03.12.2020 под кодом (851) приведена информация об ограничении перечня товаров и услуг, в отношении следующих стран: CA (Canada/Канада), CN (China/Китай), GB (United Kingdom/Великобритания), JP (Japan/Япония), KR (Republic of Korea/Республика Корея), RU (Russian Federation/Российская Федерация). Для перечисленных стран перечень товаров и услуг испрашиваемой правовой охраны был ограничен заявителем изначально и включал только товары 03 и 05 классов МКТУ.

Таким образом, в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации № 1563548 правовая охрана на территории Российской Федерации заявителем не испрашивалась, экспертиза не проводилась.

Для целей получения правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1563548 в отношении товаров 10 класса

МКТУ заявителю следует воспользоваться правом последующего указания (см. https://www.wipo.int/madrid/ru/how_to/manage/designation.html).

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1563548 в отношении части товаров 05 класса МКТУ более не имеется, следовательно, знаку по международной регистрации № 1563548 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в объеме всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2022, отменить решение Роспатента от 22.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1563548 в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.