

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 25.01.2022 возражение, поданное ООО «РУЗАГРО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020732807, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «JINTROLONG» по заявке №2020732807, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 16, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020732807 в отношении товаров и услуг 03, 10, 16, 35 классов МКТУ.

В отношении товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства с товарным знаком «НИТРОЛОНГ» по свидетельству №417835 с приоритетом от 18.05.2009 (срок действия исключительного права продлен до 18.05.2029), зарегистрированным на имя ООО «Трейдсервис», г. Самара, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.09.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными.

В частности, имеются различия по семантическому признаку. Так, в товарном знаке «НИТРОЛОНГ» по свидетельству №417835, зарегистрированном для товаров 05 класса МКТУ, словесная часть «НИТРО-» может восприниматься как указание на содержание нитроглицерина или на то, что продукт оказывает сходное с нитроглицерином действие. При этом вторая часть «-ЛОНГ» (слово long переводится с английского языка как «длинный, долгий, давно существующий») может указывать на пролонгированное действие основного действующего вещества.

В свою очередь заявленное обозначение «JINTROLONG» также условно можно разделить на две части: фантазийную «JINTRO-» (джинтро) и «LONG», указывающую на пролонгированное действие основного действующего вещества.

Таким образом, противопоставленный товарный знак, вызывающий явные ассоциации с нитроглицерином, не является семантически сходным с заявленным фантазийным обозначением.

За счет того, что обозначения написаны буквами разных алфавитов, они создают различное общее зрительное впечатление.

Заявленное обозначение «JINTROLONG» («джинтролонг») читается с выделением ударением первого или второго слогов, тогда как противопоставленный товарный знак «НИТРОЛОНГ» произносится с ударением на последний слог. В

заявленном обозначении за счет наличия согласных звуков «дж-», внимание акцентируется именно на первой части слова.

Таким образом, несмотря на совпадающий третий слог, фонетическое сходство между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком является низким.

Кроме того, в отношении обозначения «ДЖИНТРОЛОНГ» по заявке №2020732806 Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака на имя заявителя для идентичных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 30.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020732807, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- копии документов по переписке заявителя с экспертизой по заявке №2020732807 (1);

- копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020732806 (2);

- распечатка товарного знака «НИТРОЛОНГ» по свидетельству №417835 из базы данных ФИПС «Открытые реестры» (3);

- копии документов по переписке заявителя с экспертизой по заявке №2020732806 (4);

- копии уставных документов ООО «РУЗАГРО» (5).

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

С учетом даты подачи (25.06.2020) заявки №2020732807 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение

значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Заявленное обозначение по заявке №2020732807 представляет собой словесное обозначение «JINTROLONG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В оспариваемом решении в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением указан принадлежащий иному лицу словесный товарный знак «НИТРОЛОНГ» по свидетельству №417835, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «JINTROLONG» и «НИТРОЛОНГ» не выявлены в лексике каких-либо языков, то есть являются фантазийными словами, в связи с чем

не представляется возможным сравнить их по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

В сравниваемых обозначениях «JINTROLONG» и «НИТРОЛОНГ» совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке (7 букв из 10).

Что касается словесных частей «JIN-» и «НИ-», то они имеют близкое звучание, поскольку в них также присутствуют совпадающие буквы/звуки ([H]/[N] и [И]/[I]). По сути, буквенный состав сравниваемых словесных элементов отличается наличием одной дополнительной буквы «J» в составе заявленного обозначения.

По мнению заявителя, совпадение слабых частей слов «-LONG»/«-ЛОНГ» недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку они часто используются в товарных знаках как составные части слов и указывают на пролонгированное действие лекарственных средств/товаров медицинского назначения.

Однако, по мнению коллегии, в рассматриваемом случае важно то обстоятельство, что в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака тождественные части расположены в одинаковом порядке, что обуславливает восприятие сравниваемых обозначений сходными.

Таким образом, совпадение перечисленных букв/звуков при прочтении словесных элементов «JINTROLONG» и «НИТРОЛОНГ» приводит к сходству звучания сопоставляемых обозначений в целом.

Относительно визуального признака сходства следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об сходстве между сравниваемыми средствами индивидуализации, обусловленного высокой степенью фонетического сходства словесных элементов.

Что касается однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, то они совпадают или относятся к одному роду-виду (фармацевтические и ветеринарные

препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, диетические вещества для медицинских целей, перевязочные материалы и пр.), имеют одинаковые назначение, условия и каналы их реализации (большинство товаров, представленных в перечнях, имеют медицинское назначение и реализуются через аптечные сети).

Вывод экспертизы об однородности товаров 05 класса МКТУ заявитель не оспаривает.

В отношении довода заявителя о том, что на его имя в отношении аналогичного перечня товаров 05 класса МКТУ зарегистрирован товарный знак «ДЖИНТРОЛОНГ» по свидетельству №846259, коллегия отмечает, что делопроизводстве по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

При этом товарный знак «ДЖИНТРОЛОНГ» по свидетельству №846259 имеет существенные отличия от заявленного обозначения, поскольку выполнен буквами русского алфавита, за счет чего в его составе имеются дополнительные буквы «Д» и «Ж», удлиняющие слово и влияющие иным образом на его восприятие.

Установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №417835 с учетом однородности товаров 05 класса МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 30.09.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2021.