

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2022, поданное АО завод «Ветеринарные препараты», Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737350, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ТЕРМОЙОД**» по заявке №2020737350, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2020, 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 24.12.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020737350 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, состоящее из слов «термо» - относящийся к температуре, теплу и «йод» - химический элемент, кристаллическое вещество темно-серого цвета с металлическим блеском, добываемое главным образом из морских водорослей (см., например, <https://academic.ru/>; <https://kartaslov.ru/> и др.), то есть указывает на свойство и вид заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «НОРМОЙОД» по свидетельству №317530 с приоритетом от 07.12.2005, зарегистрированным на имя АО «Валента Фармацевтика», Московская обл., г. Щелково, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.12.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что обозначение «ТЕРМОЙОД» длительно и интенсивно используется заявителем для маркировки дымовой шашки для дезинфекции, в результате чего приобрело различительную способность и ассоциируется у потребителей с АО завод «Ветеринарные препараты».

В этой связи заявленное обозначение не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель в возражении подробно изложил историю возникновения и развития АО завод «Ветеринарные препараты».

В частности, заявитель указывает, что официальной датой рождения завода «Ветеринарные препараты» считается 14 сентября 1942 года. Именно этим числом датирован приказ №2 79-М по Народному комиссариату земледелия СССР «О приеме химического цеха стекольного завода имени Дзержинского в городе Гусь-Хрустальный Наркомата промышленности строительных материалов СССР в систему НК Земледелия Союза ССР и организации на его базе завода по

производству креолина под названием Креолиновый завод Всесоюзного государственного треста Союзветснабпром НКЗ СССР».

Необходимость создания креолинового производства в центре России возникла в связи с острой необходимостью в дезинфектантах, так как в условиях первых военных лет резко возросло число различных заболеваний среди животных. Уже к концу 1942 года завод опробовал и выпустил первые партии дезинсекталина и хозяйственного мыла «ТИМ» для мытья лошадей - тягловой силы в Красной Армии. В 1943 году завод из отходов торфяной смолы начал выпускать креолин - дезинфектант, универсальное средство в то время не только для дезинфекции помещений, чесоточного клеща, но и для лечения гнойных, инфицированных ран.

В 80-е годы выпуск креолинов достигал до 20000 тонн в год. Параллельно с основной специализацией (креолины), завод осваивал новые виды продукции - налажено производство препарата «АСД» - антисептик, стимулятор Дорогова (при непосредственном участии автора). Расширяется ассортимент мазей, йодистых препаратов, построен и введен в эксплуатацию цех по производству препаратов на основе антибиотиков.

На протяжении 30 лет в России, в странах СНГ и ближнего зарубежья завод заявителя знают именно как завод «Ветеринарные препараты». Вся продукция завода выпускается с логотипом завод «Ветеринарные препараты».

С ассортиментом продукции заявителя можно познакомиться на собственном сайте предприятия, а также на аккаунтах в социальных сетях. Продукция заявителя рекламировалась на региональном телевидении.

Вся реализуемая продукция завода прошла государственную регистрацию и сертифицирована в соответствии со всеми российскими стандартами качества. Сам завод АО завод «Ветеринарные препараты» имеет необходимые лицензии на ведение производственной и фармацевтической деятельности, в том числе на продажу и реализацию через розничную сеть.

Заявитель обратился к правообладателю противопоставленного товарного знака с просьбой о предоставлении письма-согласия на регистрацию заявленного

обозначения в качестве товарного знака. Однако, в настоящее время, АО «Валента Фармацевтика» не успело предоставить свое согласие.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 24.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020737350 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

1. Копия приказа №71 от 21.06.1990.
2. Копия приказа №56- от 07.10.1996.
3. Копия приказа №71 от 02.07.1998.
4. 4. Копия приказа №25 от 28.04.2015.
5. Копия приказа № 26 от 07.04.2016.
6. Копия свидетельства на товарный знак №286426 с приоритетом от 08.04.2005.
7. Макет этикетки дымовой шашки для дезинфекции с маркировкой «ТЕРМОЙОД».
8. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного по заявке №2020737350.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.07.2020) заявки №2020737350 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые, в частности, приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты

социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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 №2020737350 представляет собой словесное обозначение «**ТЕРМОЙОД**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие».

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «**ТЕРМОЙОД**» заявленного обозначения образован путем слитного написания слов русского языка «**ТЕРМО**» и «**ЙОД**», которые имеют следующие значения:

«термо» (от греч. *therme* - тепло, жар) - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к теплоте, температуре (напр., термодинамика, термометр), см., в частности, Большой энциклопедический политехнический словарь 2004, <http://endic.ru/polytech/Termo-10161.html>;

«йод» - 1. Химический элемент, кристаллическое вещество чёрно-серого цвета с металлическим блеском, добываемое главным образом из морских водорослей (широко применяется в медицине). 2. Раствор этого вещества в спирте, используемый в медицине, см., в частности, Большой толковый словарь, <http://gramota.ru/slovari/dic>.

Коллегией исследовано смысловое содержание заявленного обозначения по отношению к испрашиваемым товарам 05 класса МКТУ «средства дезинфицирующие», в результате чего установлено следующее.

Заявитель в возражении указал, что заявленное обозначение предназначено для маркировки дымовых дезинфицирующих шашек. Данные товары являются

частным видом заявленной родовой позиции товаров 05 класса МКТУ – «средства дезинфицирующие».

Дымовая шашка представляет собой коробку, наполненную дымовой смесью, которая предназначена, в частности, для создания дымовых завес, для окуривания растений, см. Толковый словарь Ожегова, <https://gufo.me/dict/ozhegov>.

Механизм действия дымовой шашки заключается в интенсивном прогревании воздуха и насыщении окружающего пространства ядовитым дымом, см. <https://podvaldoma.ru/dezinfekciya/parazity/dymovaja-shashka-dlja-pogreba-instrukcija.html>.

В зависимости от назначения дымовые шашки могут включать различные химические компоненты, в том числе, йод.

Йодная шашка – ветеринарный препарат, содержащий в качестве действующего вещества кристаллы йода, которые при сжигании шашки переходят в парообразное состояние. Полученные таким образом пары йода обладают противомикробным действием и используются в животноводстве и птицеводстве для дезинфекции и санации помещений и для лечения заболеваний дыхательных путей (см., например, <https://homeferma.com/medicines/diksam-instrukciya-po-primeneniyu.html>).

Таким образом, согласно смысловому содержанию словесных составляющих «ТЕРМО» и «ЙОД» заявленного обозначения, они указывают на свойство и состав заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Следовательно, по отношению к товарам испрашиваемого перечня заявленное обозначение «**ТЕРМОЙОД**» не может быть признано фантазийным, поскольку оно характеризует заявленные товары, то есть не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Довод о приобретении заявленным обозначением различительной способности в целом не подтвержден представленными материалами. В частности, заявителем представлен макет этикетки дымовой шашки для дезинфекции [7], а также упоминается сайт заявителя в сети Интернет, на котором можно ознакомиться

с ассортиментом продукции завода. Кроме того, в возражении изложена история создания и развития предприятия заявителя.

Данные источники не позволяют оценить длительность и интенсивность использования заявленного обозначения «**ТЕРМОЙОД**» до даты подачи заявки №2020737350 в масштабах территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации в отношении испрашиваемых товаров.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то в этой связи коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №317530 представляет собой словесное обозначение «**НОРМОЙОД**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты для человека, а именно препараты йода».

Сопоставительный анализ показал, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке совпадает вторая значимая словесная часть - «ЙОД», которая, как уже было отмечено в данном заключении, относится к категории неохраноспособных.

В этой связи совпадающие части «ЙОД» являются слабыми частями сравниваемых обозначений.

Вместе с тем словесные части «**ТЕРМО-** и «**НОРМО-**» имеют существенные отличия по звучанию, поскольку отличаются составом гласных и согласных звуков. Кроме того, они занимают начальную позицию в обозначениях, с которой начинается их восприятие/прочтение, что приводит к различию звучания сопоставляемых обозначений в целом.

Следовательно, имеют место существенные звуковые отличия сравниваемых словесных обозначений.

Также, необходимо отметить, что для российских потребителей очевидно значение начальной части заявленного обозначения «**ТЕРМО-**» (температура,

тепло). Тогда как часть «НОРМО-» противопоставленного товарного знака является приставкой, обозначающей нормальное состояние.

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 отсутствии сходства в целом между сравниваемыми средствами индивидуализации, в связи с чем противопоставление товарного знака по свидетельству №317532 в рамках действия пункта 6 статьи 1483 Кодекса было снято.

Вместе с тем заявленное обозначение «ТЕРМОЙОД» не подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака, поскольку является неохраноспособным на основании положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Представленными заявителем документами данное основание для отказа не преодолено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2021.