

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), рассмотрела возражение, поступившее 18.06.2025, поданное компанией Ulrich GmbH & Co. KG, Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766969, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Мах Novo» с приоритетом от 25.09.2023, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1766969 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом принято решение от 31.10.2024 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766969 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Закключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком [1] «NOVO» международной регистрации №686555 с приоритетом от 01.09.1997, на имя Novo Nordisk A/S, Дания, в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ;
- с товарным знаком [2] «NOVA MAX» международной регистрации №1050261 с приоритетом от 08.09.2010, на имя Nova Biomedical Corporation, Германия, в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 10 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 18.06.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатели противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №686555 и №1050261 выразили согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766969 на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ. также заявитель обращает внимание на то, что товары компаний ULRICH GMBH & CO. KG, Novo Nordisk A/S и Nova Biomedical Corporation относятся к различным сферам медицины, имеют различное назначение и не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766969 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

В корреспонденции, поступившей 10.07.2025, заявителем были представлены оригиналы писем-согласий.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом приоритета (25.09.2023) знака по международной регистрации №1766969 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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).

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.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

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.

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 «Мах Novo» по международной регистрации №1766969 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ, а именно *«medical apparatus and instruments; medical apparatus and instruments, namely injectors; contrast media power injectors; injectors for contrast media for use in magnetic resonance imaging; pumps for medical purposes; pumps for medical purposes, namely pumps for contrast agents for administering contrast agents; patient tubing for medical purposes; patient tubing for medical purposes, namely injection tubing for intravenous injection; cassettes for injectors for contrast media for medical imaging»* / «медицинские приборы и инструменты; медицинские приборы и инструменты, а именно инжекторы; инжекторы контрастных веществ; инжекторы для контрастных веществ для использования в магнитно-резонансной томографии; насосы для медицинских целей; насосы для медицинских целей, а именно насосы для контрастных веществ для введения контрастных веществ; трубки для пациента для медицинских целей; трубки для пациента для медицинских целей, а именно инъекционные трубки для внутривенных инъекций; кассеты для инжекторов контрастных веществ для медицинской визуализации».

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

Противопоставленный знак «NOVO» [1] по международной регистрации №686555 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «NOVA MAX» [2] по международной регистрации №1050261 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена на

территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Фонетическое сходство между заявленным обозначением «Max Novo» и противопоставленным знаком «NOVO» [1] обусловлено полным вхождением и тождеством элемента «Novo», который является доминирующим и создает идентичное звучание.

Фонетическое сходство между обозначениями «Max Novo» и противопоставленным знаком «NOVA MAX» [2] является высоким, поскольку обозначения состоят из одних и тех же звуков: «max»/«max» и «nov-»/«nov-». Разный порядок не устранил вывод о сходстве. Различие в окончаниях «-o» и «-a» не является существенным, так как оба звука [o] и [a] в безударной позиции звучат схоже, что лишь усиливает общее фонетическое сходство обозначений.

Поскольку заявленное обозначение не имеет конкретного семантического значения, то провести сравнение знаков по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графически заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] следует признать сходными, поскольку сравниваемые словесные обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными в целом по фонетическому и графическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ перечня товаров 10 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что товары 10 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к оборудованию медицинскому и инструментам медицинским, т.е. к тем товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке

заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков [1, 2], в которых они выражают свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766969 в отношении товаров 10 класса МКТУ.

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

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны знак по международной регистрации 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, испрашиваемый к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знак по международной регистрации и противопоставленные знаки не тождественны, имеют отличия в фонетической длине. При этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений о их широкой известности.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков [1, 2], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766969 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2025, отменить решение Роспатента от 31.10.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766969 в отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ.