

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.10.2023, поданное Акционерным обществом Фармацевтическое научно-производственное предприятие «РЕТИНОИДЫ», Московская область, г.Балашиха (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022742386 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**УРОДЕРМ**» по заявке №2022742386, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Позднее заявителем были внесены изменения в перечень заявленных товаров (ф.401 от 29.05.2023), в соответствии с которыми регистрация в качестве товарного знака испрашивалась в отношении сокращенного перечня товаров 03 класса МКТУ.

В соответствии с решением Роспатента 08.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным «URADERM», зарегистрированным под №591345 с приоритетом от 26.12.2014 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕЛДИС», 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, 1, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Несмотря на досрочное частичное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №591345 в отношении части товаров 03 класса МКТУ все заявленные товары 03 класса МКТУ измененного перечня признаны однородными оставшимся товарам 03 класса МКТУ по свидетельству №591345 таким как: «воск для удаления волос; воск для усов; грим; дезодоранты для человека; депилятории; красители для бороды и усов; лаки для волос; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты солнцезащитные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; средства для гримирования; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; хна [краситель косметический]), поскольку имеют одно функционально

назначение, взаимодополняемы или взаимозаменяемы, имеют один круг потребителей и общее место продажи»

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- АО «Ретиноиды» начиная с 2011 года производит и реализует фармацевтическую и косметическую продукцию, в частности, производит и реализует крем-мазь под названием «Уродерм» и является правообладателем товарного знака «Уродерм» по свидетельству №845603 с датой приоритета от 26.07.2019 года, зарегистрированного в отношении товаров 5-го класса МКТУ «препараты и средства фармацевтические, лекарственные; препараты для ухода за кожей фармацевтические»,

- с учетом представленных доказательств Суд по интеллектуальным правам признал АО «Ретиноиды» заинтересованным лицом и (ввиду недоказанности ООО «Зелдис» использования товарного знака №591345) пришел к выводу о неиспользовании его последним в связи с чем вынес Решение от 19 августа 2022 года о прекращении правовой охраны товарного знака в части товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла; амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; древесина ароматическая; ионон [парфюмерный]; красители косметические; крахмал [аппрет]; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; молоко миндальное для косметических целей; мускус [парфюмерия]; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; пероксид водорода для косметических целей; препараты для интимной гигиены, дезодоранты; смеси ароматические из цветов и трав; средства

вяжущие для косметических целей; средства для загара косметические; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы] для косметических целей; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни сухие; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция мятная [эфирное масло]» (Приложение 2),

- вместе с тем в решении об отказе экспертиза признала все товары скорректированного перечня заявленного обозначения однородными с оставшимися товарами 03 класса МКТУ по свидетельству №591345, поскольку они имеют одно функционально назначение, взаимодополняемы или взаимозаменяемы, имеют один круг потребителей и общее место продажи.

- в этой связи заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 03 класса МКТУ до следующих позиций: *«бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; мыла; мыла кусковые туалетные; средства для ухода за кожей косметические; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; шампуни; шампуни сухие».*

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022742386 в отношении вышеуказанных товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Товарный знак №845603,
2. Решение СИП по делу № СИП-106/2022 от 19.08.2022г.

Вместе с тем, заявитель повторно обратился с заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении охраны противопоставленного товарного знака (дело № СИП-353/2024).

В корреспонденции от 15.10.2024 заявитель уведомляет о завершении судебного делопроизводства по делу №СИП-353/2024.

25.09.2024г. Суд по интеллектуальным правам вынес решение по делу №СИП-353/2024 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №591345 в отношении товаров 03 класса МКТУ «вата для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; грим; дезодоранты для человека; депилятории; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; лаки для волос; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мыла для бритья; палочки ватные для косметических целей; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для гримирования; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; хна [краситель косметический]».

Также решение отменяет обеспечительные меры, принятые судом ранее.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

3. Решение СИП от 25.09.2024г.,
4. Определение от 30.09.2024г. об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.11.2024, заявитель представил ходатайство с просьбой учесть наличие товарного знака на имя заявителя по заявке №2023812306 «URODERM» (решение Роспатента от 27.11.2024), в котором регистрация состоялась в отношении товаров 03, 35 классов МКТУ, а также уточнил формулировки испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ «мыла; шампуни; шампуни сухие; средства моющие, за исключением используемых в промышленных и медицинских целях» следующим образом: *«мыла, за исключением используемых для оживления оттенков тканей; шампуни, за исключением шампуней для животных; шампуни сухие, за исключением шампуней сухих для животных; средства моющие для косметических целей».*

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2022) поступления заявки №2022742386 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 «**УРОДЕРМ**» является словесным, выполнено в кириллице стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «**Uraderm**» по свидетельству №591345 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Коллегия в свою очередь также отмечает наличие фонетического сходства заявленного обозначения «УРОДЕРМ» и противопоставленного

товарного знака «URADERM». Сравнимые знаки при произношении имеют близкое фонетическое звучание, отличаясь по сути лишь буквами «О» / «А» в середине слов.

Вместе с тем, в возражении заявителем обращено внимание на обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 08.06.2023.

Заявитель повторно обратился с заявлением в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №591345.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2024 по делу №СИП-353/2024 правовая охрана товарного знака по свидетельству №591345 прекратила действие в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «вата для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; грим; дезодоранты для человека; депилятории; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; красители для бороды и усов; лаки для волос; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мыла для бритья; палочки ватные для косметических целей; препараты для завивки волос; препараты для похудения косметические; препараты для удаления макияжа; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства для гримирования; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; хна [краситель косметический]».

Таким образом, решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2024 по делу №СИП-353/2024 правовая охрана противопоставленного

товарного знака по свидетельству №591345 прекратила действие в отношении категории товаров 03 класса МКТУ, относящейся к косметическим средствам.

При этом заявитель в сокращенный перечень испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ также включил уточняющие формулировки, ввиду чего испрашиваемый перечень представляет собой: *«бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; мыла, за исключением используемых для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; средства для ухода за кожей косметические; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие для косметических целей; шампуни, за исключением шампуней для животных; шампуни сухие, за исключением шампуней сухих для животных».*

Таким образом, ввиду исключения из перечня противопоставленного товарного знака, в том числе, позиций 03 класса МКТУ, признанных (в соответствии с решением Роспатента) экспертизой однородными с товарами 03 класса МКТУ заявленного обозначения, основания отказа в виде несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ отпали.

С учетом вышеизложенного коллегия делает вывод о возможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 03 класса МКТУ, а именно: *«бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; кремы для кожи; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; мыла, за исключением используемых для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; средства для ухода за кожей косметические; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства моющие для косметических целей; шампуни, за исключением шампуней для животных; шампуни сухие, за исключением шампуней сухих для животных».*

Кроме того, коллегией также был принят во внимание товарный знак «URODERM», зарегистрированный в отношении товаров и услуг 03, 35 классов МКТУ (присвоен номер свидетельства 1073683) на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.10.2023, отменить решение Роспатента от 08.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022742386.