

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛВИЛС Патент», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016747372, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016747372 было подано 14.12.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; косметика; кремы косметические; кремы для кожи; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические».

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**АПИЗАРТРОН**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 04.04.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016747372 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3 (1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название лекарственного препарата «Апизартрон», представляющего собой мазь для

наружного применения, которая производится по заказу ESPARMA GmbH SALUTAS PHARMA (<https://www.rlsnet.ru/>; <https://www.vidal.ru/>).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «АПИЗАРТРОН» по свидетельству №573690, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя компании Эспарма ГмбХ, Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые однородны заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено тождество заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, что расширяет диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.07.2018, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель отмечает, что заявленное на регистрацию фантазийное словесное обозначение «АПИЗАРТРОН» не содержит прямых указаний на какого-либо изготовителя товара, не содержит в своем составе сведений о нем, не раскрывает связь с производителем и/или с географическим наименованием, что не позволяет соотнести заявленное обозначение с компанией Esparma GmbH. На любом товаре (или его упаковке, паспорте изделия и др.) вместе с его названием размещается и информация о наименовании и адресе производителя товара, что исключает введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Заявленные товары 03 класса МКТУ, за исключением таких товаров как «кремы косметические» и «кремы для кожи», не являются однородными товарам 05 класса МКТУ, поэтому исключение этих товаров из перечня заявленных товаров 03 класса МКТУ, по мнению заявителя, позволяет устранить препятствия в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В возражении приведен анализ товаров 03 класса МКТУ (изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических) и 05 класса МКТУ (средства дезинфицирующие для гигиенических целей) по признакам однородности (род (вид) товаров; потребительские свойства и функциональное назначение товаров; вид материала, из которого товары изготовлены;

взаимозаменяемость; условия реализации), на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии однородности между этими товарами.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2016747372 в отношении скорректированного перечня товаров 03 класса МКТУ:

«изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; косметика, за исключением кремов косметических и кремов для кожи; средства косметические, за исключением кремов косметических и кремов для кожи».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.12.2016) поступления заявки №2016747372 на регистрацию товарного 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «АПИЗАРТРОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №573690 представляет собой тождественное словесное обозначение «АПИЗАРТРОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ – **вещества диетические для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; питание детское; добавки пищевые; добавки пищевые для животных; препараты с микроэлементами для человека или животных; материалы перевязочные медицинские; материалы для пломбирования зубов; материалы для зубных слепков; средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды; препараты ветеринарные; препараты фармацевтические; препараты биологические для медицинских целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химические для медицинских целей.**

Заявитель не оспаривает тождество заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, однако полагает, что сокращение им перечня товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, позволяет устранить препятствия для регистрации товарного знака в соответствии с пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия не может согласиться с данным выводом, поскольку, учитывая тождество заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по фонетическому и визуальному признакам, диапазон товаров, признаваемых однородными, расширяется.

Таким образом, учитывая, что товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товары 05 класса МКТУ (средства дезинфицирующие для гигиенических целей) предназначены для гигиенических целей, т.е. имеют одно функциональное назначение, могут реализовываться через

аптечную сеть, соответственно, их потребителями могут являться одни и те же лица, у которых может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю, эти товары следует признать однородными.

Кроме того, во внимание принят тот факт, что в современном мире наметилась тенденция сближения косметики с фармацевтикой. Появляется новый вид косметики, представляющий собой смесь косметики и лекарств (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Косметика>), т.е. косметические товары могут сочетать в себе лечебные свойства, благодаря чему также реализовываются через аптечную сеть.

Таким образом, учитывая тождество сравниваемых обозначений, заявленные товары 03 класса МКТУ и противопоставленные товары 05 класса МКТУ, относящиеся к косметическим средствам, признаны однородными.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак вызывают сходные ассоциации в отношении однородных товаров, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016747372, следует признать обоснованным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия полагает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака действительно будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку препарат «АПИЗАРТРОН» (мазь для наружного применения, содержащая в своем составе пчелиный яд), производимый компанией Пассау Фарма ГмбХ, Германия, по лицензии правообладателя противопоставленного товарного знака (Эспарма ГмбХ, Германия), широко представлен в аптечной сети Российской Федерации (см. <https://apteka.ru/search/?q=апизартрон/>; <https://medside.ru/apizartron/>;

<http://med88.ru/maz-dlja-sustavov/apizartron/>; <https://health.mail.ru/drug/apizartron/>;
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_303.htm#sostav, и др.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.07.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 04.04.2018.