

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 28.02.2022 возражение, поданное Лаборатория Гиамед СА, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706784, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020706784, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.02.2020, 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 30.04.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706784 по основаниям,

предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине его сходства до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «ХАЙМИКС» по свидетельству №246891 с приоритетом от 27.12.2001 (срок действия исключительного права продлен до 27.12.2031), зарегистрированным на имя АО «Валента Фармацевтика», Московская обл., г. Щелково, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- «HYALAX» по свидетельству №599520 с приоритетом от 30.12.2014, зарегистрированным на имя СИТС Косметолоджи Интернешнл Трейд Компани ГмбХ, Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- «HYMNOX» по международной регистрации №963251, зарегистрированным МБ ВОИС 15.04.2008, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя ROXALL Medizin GmbH, Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ,

- «HUMAX» по международной регистрации №755970 с конвенционным приоритетом от 08.08.2000, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя GenTab A/S, Дания, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.04.2021, отметив следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2020706784 представляет собой



комбинированное обозначение «» со словесным элементом «HYUMAX», выполненным буквами латинского алфавита в оригинальном исполнении. Буква «А» выполнена в виде фантазийного графического элемента неоконченной окружностей золотистого цвета. Обозначение в целом является

фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленным товарам 05 класса МКТУ. Транслитерация буквами русского алфавита – [ГИАМАКС].

Словесная часть «НУАМАХ» заявленного обозначения образована от комбинации первых слогов таких слов как: «НУА» (согласно заявленному перечню товаров произносится как «ГИА» - от «гиалуроновая») и «МАХ» в переводе с английского языка «Максимальный/Максимум», то есть в целом заявленное обозначение звучит как «ГИАМАКС».

Транслитерацию части «ГИА-», помимо товаров заявленного перечня товаров, дополнительно могут подтверждать:

- наименование заявителя «Лаборатория Гиамед СА - Laboratories Nyamed SA»;
- полученное регистрационное удостоверение №РЗН-2021/14919;
- реестровая запись с сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch> - Лаборатория Гиамед СА;
- Яндекс Переводчик - <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=НУАМАХ>.

Российский потребитель при зрительном восприятии второй части заявленного обозначения однозначно увидит элемент «-МАХ», известный массовому потребителю не зависимо от знания языка.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №246891 представляет собой словесное обозначение «ХАЙМИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, которое транслитерируется буквами латинского алфавита как «HIGHMIX», см. распечатку из Регистра лекарственных средств России https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_28562.htm.

Заявленное обозначение «НУАМАХ» и товарный знак «ХАЙМИКС» по свидетельству №246891 характеризуются различным звучанием их начальных частей «ХАЙ-»/«ГИА-», а дополнительное отличие обозначениям обеспечивают различные звуко сочетания «МИКС» (смешанный)/«МАКС» (максимальный), расположенные в конце слов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №599520 представляет собой словесное обозначение «HYALAX», которое, согласно предоставленным данным от правообладателя, транслитерируется как «ХАЙАЛАКС».

Данный товарный знак не сходен фонетически с заявленным обозначением за счет различного звучания их начальных частей «ХАЙА-»/«ГИА-», при этом дополнительное различие состоит в звуках «ЛАКС»/«МАКС», расположенных в конце слов.

Противопоставленный знак по международной регистрации №963251 представляет собой словесное обозначение «HYMNOX», которое транслитерируется как «ГИМНОКС».

Сравниваемые обозначения по фонетическому признаку являются не сходными, поскольку произносятся по-разному - «ГИМНОКС» против «ГИАМАКС».

Противопоставленный знак по международной регистрации №755970 представляет собой словесное обозначение «HUMAX», которое транслитерируется как «ХЬЮМАКС».

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы характеризуются несовпадающими частями «ХЬЮ-» и «ГИА-», расположенными в начале сравниваемых обозначений и акцентирующими на себе внимание в первую очередь в обоих случаях, что усиливает звуковое несходство и, тем самым, становится очевидным, что сравниваемые обозначения по фонетическому признаку являются не сходными.

Изобразительный элемент заявленного обозначения занимает центральное место, является ярким, оригинальным, запоминающимся и в первую очередь привлекает внимание потребителей. Следует отметить, что центральное положение изобразительного элемента заявленного обозначения может условно разделить написание на две части. Соответственно указанные отличия являются элементами, по которым потребитель может отличить товары заявителя от товаров других производителей.

Все противопоставленные товарные знаки являются словесными и выполнены стандартным шрифтом.

Таким образом, сравниваемые обозначения по графическому (визуальному) признаку являются не сходными.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №246891 АО «Валента Фармацевтика» является одной из крупнейших фармацевтических компаний в России, которая занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др.

Препарат «ХАЙМИКС» показан к применению в качестве средства для парентерального питания при гипопроотеинемиях различного происхождения, при невозможности или резком ограничении возможности приема пищи обычным путем в до- и послеоперационном периоде, при обширных глубоких ожогах, при травмах, переломах, гнойных процессах, при функциональной недостаточности печени. Данное лекарственное средство реализуют исключительно по рецепту врача, что, в свою очередь, максимально сужает круг потребителей данных товаров до минимума.

Заявитель производит продукцию под заявленным обозначением, предназначенную для применения в области эстетической медицины и косметологии. «НУАМАХ» — это линия продуктов для заполнения морщин с высокой вязкостью, содержащая 100% прозрачный гель гиалуроновой кислоты неживотного происхождения, изготовленный с использованием процесса сшивания. В результате этого процесса создается более густой гель длительного действия, который безопасен в использовании и улучшает способность обрабатывать глубокие и более выраженные морщины.

Круг потребителей у каждого товарного знака «свой», что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте и исключает возможность смешения производимых товаров в сознании потребителей.

При этом в сети Интернет отсутствует какая-либо информация о товарах, маркированных остальными противопоставленными знаками.

В связи с изложенным, нет оснований для того, чтобы признать сравниваемые обозначения сходными до степени смешения, так как они не ассоциируются друг с другом в целом.

Отказ в регистрации на имя заявителя может негативно повлиять на российского потребителя тем, что регистрацию в качестве товарного знака может получить третье лицо, у которого отсутствуют соответствующие лицензия и регистрационное удостоверение, к примеру, заявитель по заявке №2021702538 в лице Монте Бьюти д.о.о., 85338, Котор, Моринь бб, Черногория.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 30.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020706784 в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие документы:

- копия решения Роспатента от 30.04.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706784 (1);
- распечатка с сайта <https://nashagazeta.ch/> (2);
- распечатка с сайта регистра лекарственных средств <https://www.rlsnet.ru/> (3);
- регистрационное удостоверение №РЗН-2021/14919 «НУАМАХ» (4);
- распечатка с сайта <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch> (5);
- распечатка с сайта Яндекс Переводчик (6);
- распечатка с поисковой системы Яндекс (7);
- распечатка с сайта АО «Валента Фарм» (8);
- распечатка с сайта www.eapteka.ru (9);
- инструкция по применению «НУАМАХ» (10);
- распечатка с сайта filler-profi.ru (11);
- распечатка из реестра Роспатента относительно товарного знака по свидетельству №599520 (12);

- распечатка с сайта регистра лекарственных средств <https://www.rlsnet.ru/> «HYALAX» (13);

- распечатка с сайта регистра лекарственных средств <https://www.rlsnet.ru/> «HYMNOX» (14);

- распечатка с сайта <https://www.genmab.com/> «HuMax» (15);

- распечатка из Госреестра по заявке №2021702538 (16).

В корреспонденции, поступившей 04.04.2022, заявитель представил письменное согласие с нотариальным переводом от 24.03.2022 от компании Genmab A/S, Дания - правообладателя знака «HUMAX» по международной регистрации №755970 (17).

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

С учетом даты подачи (13.02.2020) заявки №2020706784 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Заявленное обозначение «» по заявке №2020706784, является комбинированным и включает словесные элементы «NY MAX», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита светло-серого цвета. Между данными словесными элементами размещен изобразительный элемент в виде круга в который ассиметрично вписаны окружности меньшего диаметра. Контур всех окружностей в месте их смыкания в нижней части не окончен. Изобразительный элемент выполнен золотистым цветом.

Заявитель в возражении отмечает, что указанный изобразительный элемент представляет собой стилизованно исполненную букву «А», а заявленное обозначение в целом будет прочитываться как словесный элемент «НУАМАХ».

Вместе с тем графических предпосылок для прочтения изобразительного элемента в качестве буквы «А» в составе заявленного обозначения не имеется. Изобразительный элемент выполнен в виде окружностей, что обуславливает возможность восприятия этого элемента в качестве буквы «О».

Таким образом, заявленное обозначение имеет два наиболее вероятных варианта прочтения – как «НУ МАХ», либо в случае восприятия изобразительного элемента как буквы «О» - как слово «НУОМАХ».

Относительно довода заявителя об известности фирменного наименования компании заявителя – Лаборатория Гиамед СА на российском рынке, что обуславливает восприятие заявленного обозначения как слова «НУАМАХ», коллегия отмечает, что данный довод не подтвержден документально (длительность, интенсивность присутствия компании на рынке и её известность российским потребителям до даты подачи заявки представленными документами не продемонстрирована). Кроме того, в данном случае речь идет не о тождестве фирменного наименования и заявленного обозначения, а лишь о возможном совпадении начальной части заявленного обозначения и начальной части отличительного элемента «Гиамед» фирменного наименования. То есть, по сути, известность фирменного наименования не может быть распространена в данном случае на заявленное обозначение.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иным лицам товарные знаки «ХАЙМИКС» по свидетельству №246891, «НУАЛАХ» по свидетельству №599520, «НУМНОХ» по международной регистрации №963251, «НУМАХ» по международной регистрации №755970, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Все противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского или латинского алфавитов.

Заявитель получил письменное согласие (17) от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №755970, в котором датская компания Genmab A/S не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021701587 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №755970 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Анализ сходства заявленного обозначения и остальных противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Как уже было отмечено ранее в данном заключении, заявленное обозначение может восприниматься как два словесных элемента - «НУ МАХ», либо как слово «НУОМАХ».

Слова, входящие в состав сравниваемых обозначений (кроме элемента «МАХ» заявленного обозначения, который переводится с английского как «наибольшее количество, максимум», см., например, <https://www.babla.ru/английский-русский/мах>), не являются лексическими единицами каких-либо языков, то есть представляют собой фантазийные словесные элементы. В связи с отсутствием смыслового значения не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

В связи с фантазийным характером сравниваемых словесных элементов, они не имеют однозначного варианта прочтения.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что в сравниваемых словесных элементах совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке:

«НУ МАХ» (может быть прочитано как «ХАЙ МАКС») и «ХАЙМИКС» по свидетельству №246891;

«НУ МАХ» и «НУАЛАХ» по свидетельству №599520 («ХАЙ МАКС» и «ХАЙАЛАКС»);

«НУ МАХ» и «НУМНОХ» по международной регистрации №963251 («ХАЙ МАКС» и «ХАЙМНОКС»);

или

«НУОМАХ» и «ХАЙМИКС» по свидетельству №246891 («ХАЙОМАКС» и «ХАЙМИКС»);

«НУОМАХ» и «НУАЛАХ» по свидетельству №599520 («ХАЙОМАКС» и «ХАЙАЛАКС»);

«НУОМАХ» и «НУМНОХ» по международной регистрации №963251 («ХАЙОМАКС» и «ХАЙМНОКС»).

Также для всех словесных элементов возможен вариант прочтения начальной части «НУ-» как «ГИА-», либо «ХУ-».

Несмотря на вариативность прочтения заявленного обозначения, наблюдается тождество начальной части «НУ-», с которой начинается восприятие знаков, а также сходное звучание центральной и конечной частей. При этом несовпадающие буквы имеют близкое звучание.

Тождественный состав большей части букв/звуков, а также сходное звучание несовпадающих букв/звуков, и их расположение в одинаковом порядке обуславливают вывод о фонетическом сходстве словесных элементов в целом.

При этом среди приведенных вариантов сравнения словесных элементов, наиболее близок к противопоставленным товарным знакам вариант прочтения заявленного обозначения как словесных элементов «НУ МАХ».

Коллегия обращает внимание на то, что слова, выполненные в латинице, не имеющие известных российским потребителям значений, наиболее вероятно будут прочитываться одинаковым образом. Так, если «НУ-» как «ХАЙ-» в заявленном обозначении, то «НУ-» как «ХАЙ-» и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №599520 и знаке по международной регистрации №963251.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства. Высокая степень сходства существенных индивидуализирующих элементов по фонетическому критерию сходства приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, присутствующих в испрашиваемом перечне и перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ - *гиалуроновая кислота или модифицированная гиалуроновая кислота для использования в качестве филлеров мягких тканей; фармацевтические продукты, вводимые инъекциями, используемые для увлажнения кожи и уменьшения морщин.*

Товарный знак по свидетельству № 246891 зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ - *лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты; витаминные препараты; ветеринарные препараты; гигиенические препараты; лейкопластыри; травы лекарственные.*

Товарный знак по свидетельству № 599520 зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ - *гигиенические препараты для медицинских целей.*

Знаку по международной регистрации №963251 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – *фармацевтические препараты (Pharmaceutical preparations).*

Сопоставляемые товары заявленного перечня и противопоставленных товарных знаков могут быть в целом отнесены к препаратам, используемым в

фармацевтике, в связи с чем имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Необходимо отметить, что анализу на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков, а товары, представленные в их перечнях.

При этом смешение для товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой фармацевтические товары, более опасно, поскольку может привести к негативным последствиям, связанным со здоровьем человека. В этой связи при анализе сходства обозначений для данной категории товаров применяется более строгий подход.

Таким образом, сравниваемые товары 05 класса МКТУ совпадают по роду (все заявленные товары являются частным видом фармацевтических товаров), кругу потребителей, назначению, то есть являются однородными.

Установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №246891, №599520 и международной регистрации №963251 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 30.04.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2021.