

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 30.05.2023, поданное компанией «АНВ МЕД ГмбХ», г. Берлин, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021758051 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021758051, поданной 10.09.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:




Роспатентом 30.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021758051 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:


- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

 «HomeTest»

- «» [1] (свидетельство № 418261, приоритет от 01.04.2009 г.), зарегистрированным ранее на имя Купцова Бориса Борисовича, ул. Мандриковская, 161, кв. 26, г. Днепропетровск, 49000, Украина, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «EWA» [2] (свидетельство № 129892, приоритет от 26.08.1993 г.), зарегистрированным ранее на имя Фабрика Косметиков "Поллена-Ева", С.А., Лодзь, Польша, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «EVA MEDICA» [3] (международная регистрация № 872457, приоритет от

28.11.2005 г.), «» [4] (международная регистрация № 1288477, приоритет от 23.11.2015г.), зарегистрированных ранее на имя Fabryka Kosmetykow Pollena-Ewa SA, ul. Zachodnia 25 PL-97-425 Zelow, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- при установлении сходства до степени смешения сравниваемых обозначений экспертиза принимала во внимание их фонетическое сходство, то есть вывод о сходстве сделан на основании тождества слов «EVA», сходства слов «EVA» / «EWA», «HOME TEST» / «HOMETEST». Визуальное отличие сравниваемых обозначений является второстепенным и не способно привести к выводу об их несходстве;

- при определении однородности экспертизой учитывалось общее назначение сравниваемых товаров 05 класса МКТУ и их принадлежность к одной родовой группе «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей»;

- словесные элементы «HOME TEST», «ДОМАШНИЙ ТЕСТ» (тест в домашних условиях, тест-полоски и другие медицинские приспособления, предназначенные для диагностики различных заболеваний, состояний жизнедеятельности в домашних условиях для самостоятельного тестирования, см. <https://journal.tinkoff.ru/pregnancy-tests/>, https://advertising_pr.academic.ru/121/, <https://dic.academic.ru/>

dic.nsf/business/17907) не обладают различительной способностью в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, поскольку указывают на вид, назначение заявленных товаров, являются общепринятыми терминами в области гигиенической продукции;

- словесный элемент «HOME TEST» используется различными лицами в отношении товаров, однородных заявленным (см. <https://domtest.su/>, https://www.eapteka.ru/goods/id514393/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f, <https://www.ozon.ru/product/ekspress-test-na-antigen-covid-19-ag-home-test-1-testirovanie-423789505/?sh=QZR3Rn2ISA>, <https://wellsi.ru/test-na-beremennost-home-test-20-20-testov/>, <https://norma-life.ru/katalog/vizualnyie-testyi/testyi-na-beremennost/test-na-beremennost-home-test-1struyniy-368>, <https://www.sunmed.ru/product/test-na-beremennost-home-test-2/>, <https://novosibirsk.aptekamos.ru/tovary/izdeliya-med-naznacheniya/test-na-beremennost-3451/testdlya-ranneyo-diagnostiki-beremennosti-home-test-odnostadiyonnyo-xgch-ekspress-ixa-v-moche-testpoloska-83927/ceni>). В связи с изложенным, словесные элементы «HOME TEST», «ДОМАШНИЙ ТЕСТ» не обладают различительной способностью, являются неохраноспособными словесными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.05.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2023.


Доводы возражения, поступившего 30.05.2023, сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с позицией экспертизы в отношении словесных элементов «ДОМАШНИЙ ТЕСТ» и «HOME TEST» в части их противоречия пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем также представлено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, которое касается исключения отдельного элемента - словосочетания «HOME TEST», что не меняет существа заявленного

обозначения:  ;

- внесение изменений в заявленное обозначение послужит основанием для снятия противопоставления товарного знака по свидетельству № 418261 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельству № 129892, по международным регистрациям №№ 872457, 1288477 заявитель обращает внимание, что у него есть исключительные права на товарный знак

 «EVA pregnancy test EVA
тест на беременность» по свидетельству № 474616, приоритет от 22.07.2011 (срок действия регистрации продлен до 22.07.2031 г.; неохраняемые элементы товарного знака: «pregnancy test, тест на беременность») в отношении товаров 05 класса МКТУ *«препараты диагностические для медицинских целей; препараты химические для диагностики беременности, в том числе тесты для определения беременности; реактивы химические для медицинских целей»;*

- заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «EVA», «EBA», исключительное право на которое в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ было предоставлено на основании товарного знака по свидетельству № 474616;

- руководствуясь принципом законных ожиданий и правовой определенности (см. дело № СИП-645/2019, дело № СИП-506/2020, дело № СИП-422/2020, дело № СИП-891/2020, дело № СИП-140/2021 и т.д.) по настоящей заявке заявителем подан на регистрацию вариант другого графического исполнения. Соответственно, заявитель законно может претендовать на регистрацию товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ;

- в возражении приведены доводы в отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ. Так, заявитель под заявленным обозначением производит узконаправленные диагностические препараты и тесты для определения беременности;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельству № 129892, по международным регистрациям №№ 872457, 1288477 зарегистрированы в отношении товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой препараты агрохимического назначения, а также для гигиенических товаров широкого назначения, что свидетельствует об отсутствии однородности для сравниваемых товаров

05 класса МКТУ. Таким образом, деятельности правообладателей и заявителя, являются кардинально разными;

- производство и оборот медицинской и фармацевтической продукции в Российской Федерации строго регламентировано и невозможно без соответствующих регистрационных мероприятий, а также получения определенных лицензий. Производство обычных товаров повседневного назначения не подлежит жесткой регламентации и контролю, в связи с чем, производство данных товаров осуществляется проще;

- в связи со специальным назначением заявленных товаров 05 класса МКТУ круг их потребителей резко сокращен до представительниц женского пола, тогда как бытовые товары 05 класса МКТУ повседневного назначения потребляются вне зависимости от пола;

- обозначение «ЕВА» широко используется заявителем и, в соответствии с отзывами в сети Интернет, хорошо известно потребителям: <https://apteka.ru/product/test-dlya-opreleniya-beremennosti-eva-60b0a0dfa26b26dfa3a21389/>; <https://irecommend.ru/content/testy-na-beremennost-eva-pregnancy-test-eva>; https://www.eapteka.ru/goods/id221575/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f#brating и т.д.

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.05.2023, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (с учетом внесения изменений) в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ с исключением словесного элемента «ДОМАШНИЙ ТЕСТ» из правовой охраны.

В подтверждение своих доводов заявителем с материалами возражения представлены следующие документы:

- копия заявления о внесении изменений в заявленное обозначение – [5];

- копия заявления о внесении изменений в материалы заявки относительно адреса местонахождения – [6].

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 30.05.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.09.2021) заявки № 2021758051 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно пункту 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.

Согласно требованиям пункта 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 настоящих 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 звуко сочетаний 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«  » является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ *«препараты диагностические для медицинских целей; препараты химические для диагностики беременности, в том числе тесты для определения беременности; реактивы химические для медицинских целей; тесты на определение овуляции»*.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы «ДОМАШНИЙ ТЕСТ», «HOME TEST» (тест в домашних условиях, тест-полоски и другие медицинские приспособления, предназначенные для диагностики различных заболеваний, состояний жизнедеятельности в домашних условиях для самостоятельного тестирования) не обладают различительной способностью в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ и указывают на вид, назначение заявленных товаров, являются общепринятыми терминами. Также экспертизой указано, что словесный элемент «HOME TEST» используется различными лицами в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам. В связи с чем, экспертизой приведены ссылки на сеть Интернет.

Заявителем было представлено заявление о внесении изменений в заявленное обозначение в части исключения элемента «HOME TEST», который занимает второстепенную позицию в обозначении и не меняет его существа. В соответствии с представленным заявлением изменения в заявленное обозначение были внесены:



(корреспонденция по форме 401 от 25.07.2023 г.). Исключение элемента «HOME TEST» из заявленного обозначения не позволяет применить к данному словесному элементу требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, заявителем выражено согласие с позицией экспертизы в части противоречия пункту 1 статьи 1483 Кодекса словесного элемента «ДОМАШНИЙ ТЕСТ», как указывающего на свойства и назначение товаров 05 класса МКТУ, представляющих

собой диагностические препараты.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы в отношении товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки:

 HomeTest

- «**HomeTest**» [1] по свидетельству № 418261, приоритет от 01.04.2009 г. (срок действия регистрации продлен до 01.04.2029 г.). Правообладатель: Купцов Борис Борисович, г. Днепропетровск, Украина. Правовая охрана товарного знака [1] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне;

- «**EWA**» [2] по свидетельству № 129892, приоритет от 26.08.1993 г. (срок действия регистрации продлен до 26.08.2033 г.). Правообладатель: Фабрика Косметиков "Поллена-Ева", С.А., ул. Заходня 28, 97-425 Зелув, Польша (PL). Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне;

- «**EVA MEDICA**» [3] по международной регистрации № 872457, приоритет от 28.11.2005 г. Правообладатель: Fabryka Kosmetykow Pollena-Ewa SA, ul. Zachodnia 25 PL-97-425 Zelow. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне;

 eva natura

- «**eva natura**» [4] по международной регистрации № 1288477, приоритет от 23.11.2015 г. Правообладатель: Fabryka Kosmetykow Pollena-Ewa SA, ul. Zachodnia 25 PL-97-425 Zelow. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Как указывалось выше, заявитель, воспользовавшись пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, представил документы для внесения изменений в заявленное обозначение с целью исключения словесного элемента «HOME TEST» и преодоления указанного в заключении по результатам экспертизы препятствия для отказа в регистрации в виде товарного знака [1]. Заявление заявителя было удовлетворено и в заявленное

обозначение внесены изменения, а именно, исключен словесный элемент «HOME TEST», не занимающий в нем доминирующего положения. В связи с чем, товарный знак [1] не может быть противопоставлен заявленному обозначению.

В отношении противопоставленных товарных знаков [2-4] коллегия отмечает следующее. В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимыми элементами противопоставленного товарного знака [4] и заявленного обозначения являются элементы «EVA», поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность обозначений в целом.


Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «EVA» - «EWA» (в переводе на русский язык означает - ЕВА. См. электронный словарь: translate.ru). Визуально сравниваемые обозначения близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита, что обуславливает их общее зрительное впечатление. Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ *«препараты диагностические для медицинских целей; реактивы химические для медицинских целей»* представляют собой диагностические препараты, которые предназначены для проведения анализов для медицинских целей. При этом заявленные товары 05 класса МКТУ *«препараты химические для диагностики беременности, в том числе тесты для определения беременности; тесты на определение овуляции»* представляют собой диагностические препараты и предназначены исключительно для женщин (в том числе, планирующих беременность), то есть обладают специализированным назначением.

Товары 05 класса МКТУ «гигиенические препараты, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды» противопоставленного товарного знака [2] представляют собой гигиенические средства (в том числе, санитарно-гигиенические), а также средства для борьбы с вредными видами растительного и животного мира. Товары 05 класса МКТУ «*hygienic and pharmaceutical products for skin, hands, nails and hair in the form of creams, lotions, gels, tonics and foams*» («гигиенические и фармацевтические средства для кожи, рук, ногтей и волос в виде кремов, лосьонов, гелей, тоников и пенки») противопоставленного товарного знака [3], товары 05 класса МКТУ «*hygiene and pharmaceutical products for body, hands, nails and hair care*» («гигиеническая и фармацевтическая продукция для ухода за телом, руками, ногтями и волосами») противопоставленного товарного знака [4] представляют собой товары гигиенического назначения для кожи, рук, ногтей и волос, то есть для ухода за собой.

Таким образом, сравниваемые товары 05 класса МКТУ имеют разное медицинское и гигиеническое назначение, продаются на разных прилавках, предназначены для достижения разных целей (например, препараты для ухода за собой и препараты для диагностики беременности или определения овуляции с целью планирования беременности), имеют разный круг потребителей. Изложенные обстоятельства обуславливают отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ одному лицу.

Коллегией также учтено, что в отношении идентичных товаров 05 класса МКТУ «*препараты диагностические для медицинских целей; препараты химические для диагностики беременности, в том числе тесты для определения беременности; реактивы химические для медицинских целей*» заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «» по свидетельству № 474616, приоритет от 22.07.2011 (срок действия регистрации продлен до 22.07.2031 г.; неохраняемые элементы товарного знака: «pregnancy test, тест на беременность»).

На основании вышеизложенного у коллегии есть основания для вывода о том, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483

Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2023, отменить решение Роспатента от 30.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021758051.