


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 21.09.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Альшевым Евгением Викторовичем, Московская область, Павлово-Посадский р-н, с. Рахманово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022746818 от 31.03.2023 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022746818, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией (блоком) товарных знаков «АСПИРИН», «ASPIRIN», свидетельства №108078 (с приоритетом от 04.12.1991, срок действия регистрации продлён до 04.12.2031), №108039 (с приоритетом от 04.12.1991, срок действия регистрации продлён до 04.12.2031), №108040 (с приоритетом от 04.12.1991, срок действия регистрации продлён до 04.12.2031), №108077 (с приоритетом от 04.12.1991, срок действия регистрации продлён до 04.12.2031), №108041 (с приоритетом от 04.12.1991, срок действия регистрации продлён до 04.12.2031), №165667 (с приоритетом от 26.02.1998, срок действия регистрации продлён до 26.02.2028), №165668 (с приоритетом от 26.02.1998, срок действия регистрации продлён до 26.02.2028), №202133 (с приоритетом от 22.03.1999, срок действия регистрации продлён до 22.03.2029), международные регистрации №312632 (с приоритетом от 20.09.1993, срок действия регистрации продлён до 29.04.2026), №631656 (с конвенционным приоритетом от 04.07.1994, срок действия регистрации продлён до 08.12.2024) зарегистрированными на имя «Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ», Альфред-Нобель-Штрассе 10, 40789 Монхайм-на-Рейне, Германия / «Bayer Intellectual Property GmbH», Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am Rhein, для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ИВАПИРИН», свидетельство №373324 зарегистрированным на имя "Курдюмова Виктория Валентиновна", 197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт, д.57, к.1, кв.12 с приоритетом от

31.08.2007, срок действия регистрации продлён до 31.08.2027, для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- выполнение заявленного комбинированного обозначения с доминирующим графическим элементом в виде ивового зеленого листа характерно для заявленного обозначения «ИВАСПИРИН» и однозначно выделяет этот товар среди новых медицинских разработок;

- заявленное обозначение «ИВАСПИРИН» в своем названии содержит ключевой определяющий компонент «ИВА», это три первых буквы, указывающий на наличие в составе продукта жаропонижающей составляющей в виде ивовой коры;

- графический элемент заявленного обозначения в виде зеленого ивового листа визуально соотносит данное обозначение с растительным ингредиентом, который присутствует в составе «ИВАСПИРИН»;

- в названии заявленного обозначения «ИВАСПИРИН» обозначен растительный жаропонижающий компонент (кора ивы), что кардинально отличает его от продуктов маркированных товарных знаков серии «АСПИРИН» и «ASPIRIN», основанных на химических и синтетических компонентах;

- заявленное обозначение «ИВАСПИРИН» потребитель легко отличит от товаров «АСПИРИН» и «ASPIRIN» другого производителя (фирмы «BAYER»), благодаря наличию графического элемента, в виде запоминающегося зеленого листа ивы, такого сочетания отличительных признаков (зеленый лист ивы) и комбинации жаропонижающего компонента (кора ивы) нет ни у одного из зарегистрированных товаров;

- на всех фармацевтических продуктах фирмы «BAYER», маркированных обозначением «АСПИРИН» и «ASPIRIN», эмблема фирмы «BAYER », наличие зеленого листа ивы (без традиционной эмблемы фирмы

«BAYER ») однозначно свидетельствует, что данный продукт произведен другим изготовителем;

- комбинированное обозначение «ИВАСПИРИН» относится к жаропонижающим средствам и продаются в соответствующих отделах аптек и медицинских учреждений, товарные знаки серии «АСПИРИН» и «ASPIRIN» зарегистрированы как фармацевтические, ветеринарные и гигиенические товары и продаются в других соответствующих отделах аптек;

- заявленное обозначение «ИВАСПИРИН» визуально и фонетически заметно отличается от товарного знака серии «АСПИРИН», «ASPIRIN»;

- фирма «BAYER» покинула российский рынок, что исключает возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- отличающаяся длина звукового ряда в товарном знаке по свидетельству №373324 («РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН» - «ИВАСПИРИН») за счет присутствия дополнительного словесного элемента опровергает признаки фонетического тождества;

- «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН» содержит графический компонент в виде раскрытой ладони, на которой размещены корни, стебли, листья и цветы, выполнение заявленного комбинированного обозначения «ИВАСПИРИН» с графическим элементом в виде ивового зеленого листа создаёт общее зрительное впечатление, которое существенно отличается от графики товарного знака №373324;

- в отличие от товарного знака «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН» обозначение «ИВАСПИРИН» является жаропонижающим средством, то есть относится к другой категории лекарств, «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН» относится к биологически активным добавкам;

- в целях импортозамещения признано целесообразным развитие направлений, специализирующихся на выпуске инновационных товаров, производство инновационного товара «ИВАСПИРИН» следует

рассматривать, как факт, состоявшегося импортозамещения продуктов фирмы БАЙЕР».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.07.2022) поступления заявки №2022746818 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).

ИВАСПИРИН

Заявленное обозначение «  » является комбинированным, включает словесный элемент «ИВАСПИРИН», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, а также изобразительный элемент в виде ивового листа зеленого цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки представляют собой серию комбинированных и

АСПИРИН

словесных знаков [1] «  » по свидетельству №108078, [2] «

АСПИРИН

» по свидетельству №108039, [3] « **ASPIRIN** **АСПИРИН** » по свидетельству

ASPIRIN

№108040, [4] «  » по свидетельству №108077, [5] « **ASPIRIN** »

ASPIRIN CARDIO

по свидетельству №104041, [6] «  » по свидетельству №165667,

АСПИРИН КАРДИО

[7] «  » по свидетельству №165668, [8] «  » по


свидетельству №202133, [9] « **Aspirin** » по международной регистрации

№312632, [10] « **АСПИРИН** » по международной регистрации №631656,

выполненных буквами латинского и кириллического алфавита, правовая

охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, а также

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН

комбинированный товарный знак [11] «» по свидетельству №373324, включающий словесные элементы «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИВАПИРИН», выполненные буквами кириллического алфавита, и изобразительный элемент в виде раскрытой ладони, в которой лежат корни, стебли, листья и плоды растений, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-10] показал следующее.

Доминирующим элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «ИВАСПИРИН», занимающий центральное положение, наиболее удобное для восприятия потребителем, несущее на себе основную индивидуализирующую нагрузку.

В основе серии противопоставленных знаков [1-10] лежат словесные элементы «ASPIRIN»/«АСПИРИН».

С точки зрения фонетического критерия сходства сравниваемые словесные элементы «ИВАСПИРИН» и «ASPIRIN», «АСПИРИН» являются сходными, поскольку отличаются лишь наличием звука «ИВ» в заявленном обозначении, звуки [а, с, п, и, р, и, н] полностью совпадают со звуками [а, с, п, и, р, и, н] / [а, s, p, i, r, i, n] противопоставленных товарных знаков [1-10]. Присутствующие в заявленном обозначении буквы «И», «В» в начале слова не придают существенного фонетического отличия сравниваемым знакам.

Таким образом, фонетическое сходство доминирующего словесного элемента заявленного обозначения с противопоставленными знаками обусловлено полным фонетическим вхождением в него словесных элементов «ASPIRIN»/«АСПИРИН», образующих серию противопоставленных знаков [1-10], принадлежащих одному лицу.

С точки зрения семантического сходства необходимо отметить, «ASPIRIN» переводится как аспирин, белый кристаллический лекарственный

порошок (ацетило-салициловая кислота), употребляемая как жаропонижающее средство <https://dic.academic.ru/dic.nsf/muller/822534/aspirin>, <https://gallicismes.academic.ru/4325/%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD>, словесный элемент «ИВАСПИРИН» не имеет смыслового значения в каком-либо из языков. Вместе с тем, наличие в знаках фонетически тождественных элементов «АСПИРИН», «ASPIRIN» сближает сравниваемые знаки, не исключая сходных смысловых ассоциаций при их восприятии.

Довод заявителя о том, что в слове «ИВАСПИРИН» определяющим и ключевым является первый слог «ИВА», на который будет падать ударение, неубедителен.

Напротив, российский потребитель вероятнее всего будет делать ударение на последний слог, поскольку именно на последний слог обычно ставится ударение в слове «Аспирин», фонетически и визуально входящем в состав слова «ИВАСПИРИН».

Коллегия полагает необоснованным довод заявителя о существенных визуальных различиях между заявленным обозначением и противопоставленными знаками [1-10], поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, который легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Наличие в заявленном и противопоставленных товарных знаках [1, 4, 6-8] изобразительных элементов не приводит к отсутствию ассоциирования друг с другом сравниваемых обозначений, прежде всего, за счет присутствия в них фонетически сходных слов «ИВАСПИРИН» и «ASPIRIN», «АСПИРИН».

Все знаки [1-10] серии охраняются в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты», которые однородны товарам 05 класса МКТУ «средство жаропонижающее», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку они относятся к одной

родовой группе товаров, а именно, медицинских, фармацевтических препаратов, средств и веществ, имеют одно назначение (лечение различных заболеваний, включая воспалительные процессы, сопровождающиеся повышением температуры), круг потребителей и условия реализации через сеть аптек или медицинских учреждений.

Кроме того, следует принять во внимание широкую известность, репутацию и длительность пребывания на российском рынке лекарственного препарата «Аспирин».

Таким образом, заявленное обозначение, содержащее доминирующий словесный элемент «ИВАСПИРИН», в состав которого входит слово «Аспирин», образующий серию противопоставленных знаков, несмотря на отдельные визуальные отличия, вызывает сходные ассоциации с противопоставленными знаками [1-10], что позволяет признать его сходным до степени смешения с этими знаками.

Заявитель привел довод о том, что фирма «BAYER» покинула российский рынок, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, кроме того, производство товара «ИВАСПИРИН» следует рассматривать как факт импортозамещения продуктов фирмы «БАЙЕР».

Вместе с тем, данный довод не подтвержден вступившим в силу решением уполномоченного органа о прекращении правовой охраны товарных знаков [1-10] вследствие их неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Кодекса), что могло бы явиться аргументом для снятия в качестве противопоставлений товарных знаков [1-10].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [11] показал следующее.

Поскольку словесный элемент «РАСТИТЕЛЬНЫЙ» является неохраняемым в составе товарного знака, сильным, доминирующим элементом является словесный элемент «ИВАПИРИН», несущий в себе основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

С учетом того, что при анализе сходства следует учитывать, прежде всего, сильные элементы, сравнению подлежат словесные элементы «ИВАСПИРИН» и «ИВАПИРИН».

Указанные словесные элементы характеризуются фонетическим сходством, что обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, тождеством звучания начальных «ИВА» – «ИВА» и конечных «ПИРИН» – «ПИРИН» частей сравниваемых слов.

Что касается визуальных отличий, то, учитывая фонетическое сходство доминирующих словесных элементов, они не оказывают решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Отсутствие семантического значения в словах «ИВАСПИРИН» и «ИВАПИРИН» не позволяет оценить их сходство по семантическому критерию, что усиливает значение фонетического признака сходства.

Анализ товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (*средство жаропонижающее*) и в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак (*добавки пищевые для медицинских целей, корни лекарственные, травы лекарственные, чаи травяные для медицинских целей*), с точки зрения их однородности показал, что лекарственные травы и корни, лекарственные чаи для медицинских целей могут оказывать жаропонижающее действие, например, чай из цветков липы (липового цвета), являться жаропонижающим средством.

Соответственно эти товары являются однородными, поскольку имеют одно назначение, область применения, круг потребителей и условия реализации.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком [11], несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022746818, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 31.03.2023.