

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 07.04.2022 возражение, поданное компанией Промомед Холдингс (Сайпрус) Лимитед (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020704279, при этом установила следующее.

АЛДЕКСИН

Словесное обозначение « **ALDEXIN** » по заявке №2020704279 с приоритетом от 31.01.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.06.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020704279 в отношении части товаров 05 класса МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 05 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**АЛИАКСИН**» (по свидетельству №618007 с приоритетом от 29.10.2015) в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**ALIAXIN**» (по свидетельству №615478 с приоритетом от 29.10.2015) в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «**АЛДОКС**» (по свидетельству №655984 с приоритетом от 29.10.2015) в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [3];

- со знаком «**ALDOX**» (международная регистрация №688160 с конвенционным приоритетом от 17.12.1997) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [4];

- с товарным знаком «**ALDECIN**» (по свидетельству №110287 с приоритетом от 06.12.1991) в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.04.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель корректирует перечень товаров 05 класса МКТУ следующим образом: «бром для фармацевтических целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; медикаменты, за исключением медикаментов-стимуляторов регенерации тканей; медикаменты для человека, за исключением медикаментов-стимуляторов регенерации тканей; препараты

фармацевтические, за исключением фармацевтических препаратов-стимуляторов регенерации тканей; средства противопаразитарные; средства седативные; средства слабительные; суппозитории; таблетки для похудения; таблетки от кашля; травы лекарственные; транквилизаторы; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; акарициды; аконитин; альгициды; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; воск формовочный для стоматологических целей; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; дигиталин; инсектициды; каломель [фунгициды]; капсулы для лекарств; карбонил [противопаразитарное средство]; клей хирургический; кольца противомозольные для ног; кураре; лаки для зубов; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; ошейники противопаразитарные для животных; пестициды; порошок пиретрума; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; репелленты для собак; смазка, используемая при доении; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; стрихнин; фунгициды; цемент для копыт животных; цементы

зубные; шампуни инсектицидные для животных; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные»;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-5] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020704279, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [АЛДЕКСИН АЛДЕКСИН], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-5] имеют следующие звучания [АЛИАКСИН], [АЛДОКС], [АЛДЕЦИН], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] выполнены разными видами и размерами шрифтов, что обуславливает вывод об их различном визуальном восприятии;

- сравниваемые обозначения являются фантазийными и не имеют словарно-справочных значений, вследствие чего не представляется возможным сравнить их по семантическому признаку сходства;

- скорректированный перечень товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения не является однородным товарам 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-5], так как сравниваемые товары имеют разное назначение, различную сферу применения и разнообразный круг потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 09.06.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Распечатка из Государственного реестра лекарственных средств в отношении лекарственного препарата АЛДЕКСИН;

2. Распечатка из Государственного реестра лекарственных средств в отношении лекарственного препарата АЛИАКСИН;

3. Публикация с сайта в сети Интернет <https://www.nanoesthetic.ru/stati/gialuronovaya-kislota/>;

4. Инструкция по применению лекарственного препарата «Гиалган Фидия»;

5. Распечатка из Государственного реестра медицинских изделий в отношении обозначения АЛДОКС;

6. Публикация в сети Интернет «Зачем использовать раствор для контактных линз?» <https://www.zlatmedika.ru/publikacii/naznachenie-i-vidy-rastvorov-dlya-linz/>.

На заседании коллегии 17.05.2022 заявителем было заявлено ходатайство о переносе возражения на более поздний срок, мотивированное тем, что им ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака [5] в отношении предоставления заявителю письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Рассмотрев представленное ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде ожидания письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [5] административным порядком не предусмотрено. Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака [5] является действующей.

Коллегия отмечает, что заявителю было известно о наличии противопоставленного товарного знака [5] с момента получения уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, направленного в адрес заявителя 30.09.2020. Таким образом, до момента настоящего рассмотрения заявитель располагал достаточным количеством времени для проведения переговоров с правообладателем противопоставленного

товарного знака [5] и получения от него письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения. Кроме того, на дату рассмотрения возражения и на сегодняшний день заявителем не было представлено в материалы дела оригинала письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [5].

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

С учетом даты (31.01.2020) поступления заявки №2020704279 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 положениями 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.

В соответствии с пунктом 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, 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).

АЛДЕКСИН

Заявленное обозначение « ALDEXIN » является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-5].

Противопоставленные товарные знаки «АЛИАКСИН», «ALIAXIN», «АЛДОКС», «ALDECIN» по свидетельствам №№618007 [1], 615478 [2], 655984 [3], 110287 [5], равно как и противопоставленный знак «ALDOX» по международной регистрации №688160 [4], представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «АЛДЕКСИН ALDEXIN»/«АЛИАКСИН»/«ALIAXIN».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [А Л Д Е К С И Н], [А Л И А К С И Н]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Л, К, С, Н] и совпадающих гласных звуков [А, И], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [А Л К С И Н]. Таким образом, 6 букв из 8 имеют тождественное звучание, а разница в произношении двух звуков «Д» и «Е» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как и само заявленное обозначение, и данные противопоставленные знаки содержат элементы, выполненные латинскими и русскими алфавитами.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ «бром для фармацевтических целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; медикаменты, за исключением медикаментов-стимуляторов регенерации тканей; медикаменты для человека, за исключением медикаментов-стимуляторов регенерации тканей; препараты фармацевтические, за исключением фармацевтических препаратов-стимуляторов регенерации тканей; средства противопаразитарные; средства седативные; средства

слабительные; суппозитории; таблетки для похудения; таблетки от кашля; травы лекарственные; транквилизаторы; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты на основе гиалуроновой кислоты, в том числе для подкожных инъекций, а именно используемой как наполнитель для коррекции глубоких обвисаний кожи лица и для увеличения объема» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые товары относятся к фармацевтическим препаратам, имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] было установлено, что в их состав входят словесные элементы «АЛДЕКСИН ALDEXIN»/«ALDECIN».

Сравниваемые обозначения прочитываются как: [А Л Д Е К С И Н], [А Л Д Е Ц И Н]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных [Л, Д, Н] и гласных звуков [А, Е, И], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [А Л Д Е И Н]. Таким образом, 6 букв из 8 имеют тождественное звучание, а разница в произношении двух звуков «К» и «С» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [5], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный товарный знак содержат элементы, выполненные латинскими алфавитами.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [5] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ «бром для фармацевтических целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; медикаменты, за исключением медикаментов-стимуляторов регенерации тканей; медикаменты для человека, за исключением медикаментов-стимуляторов регенерации тканей; препараты фармацевтические, за исключением фармацевтических препаратов-стимуляторов регенерации тканей; средства противопаразитарные; средства седативные; средства слабительные; суппозитории; таблетки для похудения; таблетки от кашля; травы лекарственные; транквилизаторы; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» противопоставленного товарного знака [5], поскольку сравниваемые товары относятся к фармацевтическим препаратам, имеют одинаковое назначение, сферу применения и один круг потребителей.

В отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4] коллегия отмечает следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4] было установлено, что они содержат словесные элементы «АЛДЕКСИН ALDEXIN»/«АЛДОКС»/«ALDOX», которые произносятся как [А Л Д Е К С И Н] / [А Л Д О К С], различаются звуками «Е»/«О», расположенными в центральных частях сравниваемых обозначений, а также конечными частями –ИН/-КС, то есть имеют отличия в три звука, что свидетельствует о том, что они различаются по фонетическому признаку сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3,4] содержат элементы, выполненные латинскими и русскими алфавитами, однако, изображены с использованием различных размеров и видов шрифтов, что свидетельствует о том, что они различаются по визуальному признаку сходства.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4] провести невозможно.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения имеют фонетические и визуальные отличия, а, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ «бром для фармацевтических целей; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; медикаменты, за исключением медикаментов-стимуляторов регенерации тканей; медикаменты для человека, за исключением медикаментов-стимуляторов регенерации тканей; препараты фармацевтические, за исключением фармацевтических препаратов-стимуляторов регенерации тканей; средства противопаразитарные; средства седативные; средства слабительные; суппозитории; таблетки для похудения; таблетки от кашля; травы лекарственные; транквилизаторы; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей» заявленного обозначения не являются однородными товарам 05 класса МКТУ «растворы для контактных линз; solutions for use with contact lenses (растворы для контактных линз)» противопоставленных товарных знаков [3, 4], так как указанные товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к фармацевтическим препаратам, в то время как товары 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3, 4] относятся к жидкостям для ухода за контактными линзами (<https://z-zrenie.ru/stati-i-obzori/kakie-byvayut-rastvory-dlya-linz/>), то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, отличный круг потребителей и различную сферу применения.

Следовательно, противопоставленные товарные знаки [3, 4] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением и зарегистрированы в отношении неоднородных товаров 05 класса МКТУ, ввиду чего коллегия полагает возможным не учитывать данные противопоставления.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2, 5] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 09.06.2021.