

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2021, поданное компанией ПРОМОМЕД ХОДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД, Кипр (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756288 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка №2019756288 на регистрацию словесного обозначения **ДОБРАЛГИН** « **DOBRALGIN** » была подана на имя заявителя 06.11.2019 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 10.11.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019756288.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение

ДОБРАЛГИН

« **DOBRALGIN** » сходно до степени смешения с обозначениями Баралгин, Baralgin, используемые немецкой компанией Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ (Брюнингштрассе 50, Д-65926 Франкфурт-на-Майне Германия), для производства лекарственных препаратов, (см. Интернет <https://www.eapteka.ru/goods/id204106/>), которые поставляются на территорию России и реализуются различными лицами (см. Интернет, <https://www.sanofi.ru/ru/about-us/sanofi-russia> / <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/sanofiaventis-doychland-gmbh-sanofiaventis-deutschland-gmbh-bruningstrasse-50-d65926-frankfurt-main-germany-germaniya>). Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя (компания ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС (Сайпрус) Лимитед, Агиас Эленис, 36, ГАЛАКСИАС БИЛДИНГ, Блок А, этаж 6, офис 601, 1061, Никосия), способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «БАРАЛГИН», по свидетельству №90913 с приоритетом от 15.01.1990 зарегистрированного на имя Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Брюнингштрассе 50, Д-65926 Франкфурт-на-Майне, Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- «BARALGIN», по международной регистрации №153171 с приоритетом от 23.04.1951 зарегистрированного на имя Sanofi-Aventis

Deutschland GmbH, Bruningstrasse 50 65926 Frankfurt am Main, в отношении товаров 05 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;

- словесная часть «-АЛГИН», «-ALGIN» является слабым элементом в сравниваемых обозначениях, поскольку носят описательный характер для товаров 05 класса МКТУ, находятся в конце обозначения, часто используются в товарных знаках, зарегистрированных на имя различных правообладателей в качестве составных частей, характерных для сферы деятельности по производству и реализации лекарственной продукции;

- сильные элементы рассматриваемых словесных обозначений («ДОБР-» («DOBR-») и «БАР-» («Bag-») играют решающую роль при установлении сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, так как они не обладают описательным характером, поэтому способны реализовывать индивидуализирующую функцию товарного знака, а также именно с них начинается восприятие обозначения и товарных знаков потребителями;

- наличие совпадающих звуков в сравниваемых знаках не свидетельствует о сходстве обозначений, сочетание и расположение звуков приводит к отсутствию сходства;

- дополнительные звуки, присутствующие в обозначении «ДОБРАЛГИН», фонетически не близки со звуками обозначения «БАРАЛГИН». Различие звуков усиливается их различным местоположением в сравниваемых обозначениях;

- рассматриваемые обозначения состоят из 3 слогов, что, однако, не свидетельствует об их сходстве. Так, ранее Роспатентом было

зарегистрировано 24 обозначения (АКВалгин, ВОДалгин, ГЕКСалгин, ИВалгин, КАРДалгин, КЕТалгин, КОМБалгин, МИГРалгин, МИЗалгин, НИМалгин, НОВАлгин, НУРалгин, ПЕНТалгин, ПИРалгин, РЕВалгин, САНТалгин, СЕДалгин, ТАФалгин, ТЕМПалгин, ТЕТРалгин, ТРИалгин, ФИТалгин, ФЛЕБалгин, ЦИТРалгин), которые также состоят из 3 слогов;

- сравниваемые словесные обозначения различаются общим зрительным впечатлением, на которое, влияет как их буквенный (графемный) состав, так и порядок следования букв в каждом из них, а также особенности начертания графических элементов, образующих ту или иную букву;

- сравниваемые словесные элементы не имеют семантического значения и носят фантазийный характер, семантический критерий не применяется;

- при экспертизе степени однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков необходимо учитывать, что товары, реализуемые под товарным знаком «Баралгин М» отпускаются по рецепту, что существенно сужает риск смешения противопоставляемых обозначений и снижает уровень однородности рассматриваемых товаров;

- с учетом того, что сходство обозначений отсутствует, возможная однородность товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, а также зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не препятствует регистрации обозначения «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN»;

- наличие и использование правообладателем только двух товарных знаков, объединенных одним обладающим различительной способностью элементом «БАР» / «Bar» не свидетельствует об образовании серии товарных знаков и не является обстоятельством, влияющим на определение наличия или отсутствия сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- при покупке товаров 05 класса МКТУ потребители обладают повышенной степенью внимательности, так как приобретение и дальнейшее использование таких товаров предназначено для поддержания физического здоровья, что снижает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- заявленное обозначение не способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров;

- на дату подачи заявки №2019756288 достоверных и достаточных сведений о том, что противопоставленные товарные знаки приобрели высокую различительную способность, а также вызывают стойкую ассоциативную связь между товарами, маркируемыми товарными знаками «БАРАЛГИН», «Baralgin», и их изготовителем представлено не было;

- заявленное обозначение «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN» и противопоставленные ему товарные знаки «БАРАЛГИН»/«Baralgin» не являются словами общей лексики, не заимствованы в русском языке, их восприятие российским потребителем как фантазийных носит наиболее вероятный характер. Следовательно, поскольку рассматриваемые обозначения не обладают смысловым содержанием, они не способны порождать представления (ассоциации) у потребителя с определенным производителем;

- учитывая отсутствие сходства до степени смешения между заявленным словесным обозначением «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN» и товарными знаками «БАРАЛГИН»/«Baralgin», следует сделать вывод о том, что сама по себе реализация товаров 05 класса МКТУ различными лицами не может свидетельствовать о способности заявленного обозначения «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN» вводить потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара 05 класса МКТУ или в отношении определенных свойств таких товаров;

- в целях определения наличия или отсутствия сходства до степени смешения между словесным обозначением «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN» и

товарными знаками «БАРАЛГИН»/«Baralgin», а также для точного определения возможности возникновения ассоциативной связи, способной ввести в заблуждение потребителей в случае регистрации словесного обозначения в качестве товарного знака, лабораторией социологических исследований при ФНИСЦ РАН был проведен социологический опрос среди потребителей товаров 05 класса МКТУ;

- по результатам опроса был сделан вывод об отсутствии сходства до степени смешения между словесным обозначением «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN» и вышеуказанными товарными знаками, а также вывод о том, что заявленное на регистрацию обозначение не порождает ассоциативную связь, способную ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие документы:

1. Копия уведомления о приеме и регистрации заявки от 06.11.2019, входящий №W19044766, №2019756288 на 1 л;
2. Копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 10.11.2020 № 2019756288/50(W19044766) на 7 л.;
3. Снимки экрана, отображаемого по ссылке: https://www.eapteka.ru/goods/id204106/7utm_referrer на 31 л.;
4. Снимки экрана, отображаемого по ссылке: <https://www.sanofi.ru/ru/about-us/sanofi-russia> на 19 л.;
5. Снимок экрана, отображаемого по ссылке: <https://b2b-postavki.ru/predstavitel/sanofiaventis-doychland-g^bh-sanofiaventis-deutschland-gm> germaniya на 1 л.;
6. Заключение № 41-2021 от «13» апреля 2021, по результатам социологического опроса;

7. Копия протокола осмотра доказательств №77 АГ 6272315с пояснительной запиской.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (06.11.2019) заявки №2019756288 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 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 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.

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).

ДОБРАЛГИН

Заявленное обозначение « **DOB-RALGIN** » является словесным, состоит из словесных элементов «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно, в две строки. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «БАРАЛГИН», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «Baralgin», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN» заявленного обозначения отсутствует в общедоступных словарно-справочных источниках.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров основан на том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2], принадлежащими немецкой компании Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что совпадающие словесные части «-АЛГИН»/«-ALGIN»/«-АЛГИН»/«- algin» является слабым элементом в сравниваемых обозначениях.

Так, к слабым элементам относятся часто используемые в товарных знаках составные части слов, характерные для определенной сферы деятельности, такие как -фарм, -трон, -мед, -дент, карб- и т.д.

К таким частям слов в области производства лекарственных средств относятся словесные составляющие «-АЛГИН»/«-ALGIN»/«-АЛГИН»/«-algin». О том, что данные части слов являются слабыми, свидетельствует то, что они носят описательный характер для товаров 05 класса МКТУ.

Словесный элемент «-АЛГИН»/«-ALGIN» происходит от слова «АЛГИЯ», что является составной частью сложных слов, означающих боль, см. Интернет, словари, https://psychology_dictionary.academic.ru.

Также, словесные части «-алгин» и «-algin» образованы от др. греч. ἄλγος (álgos) - боль; alg-, -algia, -algesia (algos) - болезненная чувствительность, боль, см. Интернет, словари, Англо-русский медицинский словарь.

Таким образом, в сравниваемых обозначениях сильными элементами являются начальные отличительные части, сравнение которых показало следующее.

Словесная часть «ДОБР-»/«DOBR-» заявленного обозначения и словесные части «БАР-»/«Bar-» противопоставленных товарных знаков [1, 2] имеют существенные отличия по фонетическому фактору сходства, поскольку отличаются количеством букв (4/3), составом согласных звуков (первые звуки рассматриваемых обозначений [Д] и [Б] - звонкие, не являются парными, сходными по звучанию, кроме того они занимают начальную позицию в обозначениях, что увеличивает различия звучания; звуки [Б] и [Р] занимают разное местоположение в сравниваемых обозначениях: звук [Б] в заявленном обозначении стоит после гласной, перед другим согласным звуком, находится в середине сильного элемента. Звук [Б] в противопоставленных обозначениях стоит в начале сильного элемента, перед гласной), имеют различный состав гласных звуков [О] и [А].

Следовательно, имеют место существенные звуковые отличия сравниваемых словесных обозначений.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN» заявленного обозначения не является лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Вместе с тем, словесные элементы «ДОБРАЛГИН DOBRALGIN» вызывают ассоциации со словом «добро», что обуславливает определенные смысловые отличия заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков [1, 2].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Также коллегией принят во внимание представленный заявителем социологический опрос лаборатории социологических исследований при ФНИСЦ РАН [6], который был проведен среди потребителей товаров 05 класса МКТУ.

По результатам опроса можно сделать выводы о том, что подавляющее большинство потребителей (83%) считают, что товары под обозначением по заявке на регистрацию товарного знака №2019756288 «Добралгин» и товары под товарным знаком «Баралгин» по свидетельству №90913 «Баралгин» и знаком «Baralgin» по международной регистрации №153171 производятся разными компаниями. У подавляющего большинства опрошенных (91%) не возникает ассоциаций между тестируемыми обозначениями. Кроме того, подавляющее большинство респондентов (96%) отмечают, что могут однозначно отличить тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

К дате (06.11.2019) подачи заявки, подавляющее большинство потребителей (84%/85%) полагают, что, если бы им тогда задали вопрос о

производителе товаров под тестируемыми обозначениями, то они бы ответили, что товары под обозначением по заявке на регистрацию товарного знака №2019756288 «Добралгин» и товары под товарным знаком «Баралгин» по свидетельству №90913 «Баралгин» и знаком «Baralgin» по международной регистрации №153171 производятся разными компаниями. Подавляющее большинство опрошенных (92%) считают, что если бы вопрос был задан на ретроспективную дату 06.11.2019, то они бы ответили, что обозначения между собой не ассоциируются. Кроме того, подавляющее большинство респондентов (96%) полагают, что если бы им задали такой вопрос 06.11.2019, то они ответили бы, что могут однозначно отличить тестируемые обозначения друг от друга, исключая возможность путаницы при покупке.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не порождает ассоциативную связь, способную вызвать смешение или ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 05 класса МКТУ.

Анализ товаров и услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1,2] относятся к медицинским, фармацевтическим препаратам и дезинфицирующим средствам, то есть являются однородными, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Вместе с тем, при установленном несходстве оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком [1] вывод об однородности товаров не учитывается.

В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2021, отменить решение Роспатента от 10.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019756288.