

## 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), рассмотрела возражение, поступившее 09.06.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ДЖИ ЭЛ ЭС ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021712842, при этом установила следующее.

**АСТРИД 30**

Словесное обозначение « **АСТРИД 30** » по заявке №2021712842 с приоритетом от 10.03.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ *«препараты и вещества фармацевтические; средства из микроэлементов для людей; добавки к пище, состоящие из аминокислот, минералов и микроэлементов; добавки пищевые; витамины и добавки; добавки к пище биологически активные; добавки витаминные и минеральные»*.

Роспатентом 18.03.2022 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2021712842 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «ОКТРИД», «ОСТРИД» по свидетельствам №№605640, 605639 (приоритет от 08.12.2015, №521437 - приоритет от 12.09.2012, №422121 (приоритет от 31.12.2009, срок действия продлен до 31.12.2029), №278789 (приоритет от 29.01.2004, срок действия продлен до 29.01.2024), зарегистрированных на имя Акционерного общества "Фарм-Синтез", Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой указано, что элемент «30» является неохраноспособным ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки не приобрели различительной способности и неизвестны потребителю, поскольку их правообладатель для маркировки своей продукции использует иное обозначение «ОКТРЕОЦИД»;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№422121, 278789 по заявлению заявителя были досрочно прекращены в отношении части товаров 05 класса МКТУ;

- заявленное обозначение ввиду использования его заявителем приобрело различительную способность и известно потребителю как обозначение, маркирующее БАД для поддержания женского организма при приеме оральных контрацептивов, что доказано представленными документами;

- заявитель считает необходимым отметить, что неохраняемый элемент «30» должен быть учтен при проведении анализа на сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками;

- заявленное обозначение является фантазийным и не имеет семантического смысла;

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения имеют общую сходную часть «-ТРИД» / «-TRID», в целом знаки не являются сходными и не ассоциируются друг с другом;

- относительно однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ, заявитель считает, что сравниваемые товары имеют разные потребительские свойства, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, не являются однородными.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

1. Скриншоты раздела с продукцией с сайта АО «Фарм-Синтез»;
2. Скриншоты из ГРЛС с лекарственными препаратами «ОКТРЕОТИД» и «ОКТРЕОТИД-ДЕПО»;
3. Скриншот с препаратом «ОКТРИД» компании Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Индия)
4. Скриншот из ГРЛС с лекарственным препаратом «ОКТРИД» компании Сан Фармасьютикалз Индастриз ЛТД;
5. Скриншот из ГРЛС с лекарственным препаратом «ОКТРИД САН» компании Сан Фармасьютнкшчз Индастриз ЛТД;
6. Скриншот с сайта аптеки Горздрав с препаратом «ОКТРЕОТИД САН»;

7. Скриншот с сайта аптеки Горздрав с препаратами «ОКТРЕОТИД» разных продавцов;
8. Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.003.R.000228.02.21 от 01.02.2021 г.;
9. Договор поставки № 291117 от 29.11.2017 г.;
10. Договор поставки № 1612/20 от 16.12.2020 г.;
11. Договор поставки № Дж17 от 09.06.2017 г. ;
12. УПД с ООО «Интернет Решения» (Ozon);
13. Скриншот с сайта wildberries.ru;
14. Скриншот с сайта eapteka.ru;
15. Скриншот с сайта ozon.ru;
16. Скриншот с сайта stolichki.ru;
17. Скриншот с сайта gls.store;
18. Скриншоты отзывов со следующих сайтов: wildberries.ru; eapteka.ru на; ozon.ru;
19. Договор возмездного оказания услуг № 140/МДМск от 21.07.2021 г.;
20. Фотографии с выставки «Охрана здоровья матери и ребенка — 2021».

С учетом даты (10.03.2021) поступления заявки №2021712842 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный

знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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).

# АСТРИД 30

Заявленное обозначение «АСТРИД 30» по заявке №2021712842 является словесным выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, включает цифру «30».

Заявитель не оспаривает указание цифр «30» в качестве неохраноспособных элементов обозначения, как несоответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при подаче заявки данный элемент был указан заявителем как неохраноспособный элемент (см. графу 526).

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению была противопоставлена серия товарных знаков со словесными обозначениями «ОКТРИД», «OCTRID» [ОКТРИД] по свидетельствам №№605640 (1), 605639 (2), 521437 (3), 422121 (4), 278789 (5). Противопоставленные товарные знаки действуют в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) учитывалось сходство сильных (охраноспособных) элементов «АСТРИД» и «ОКТРИД», «OCTRID» и было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы [АС-ТРИД] и [ОК-ТРИД].

Сравниваемые обозначения имеют 2 слога, тождественные части –ТРИД. Таким образом, большинство букв (4 из 6), расположенных в одинаковой последовательности имеет тождественное звучание, а разница в две буквы «О» и «К», не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленных товарных знаков (1-5), анализ по семантическому сходству провести невозможно.

По графическому критерию сходства, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки выполнены стандартным шрифтом и не имеют особых графических отличий, при этом следует отметить, что при анализе

словесных обозначений превалирует анализ по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Таким образом, вышеизложенный анализ показал, что сравниваемые знаки имеют высокую степень фонетического сходства.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 05 класса МКТУ *«препараты и вещества фармацевтические; средства из микроэлементов для людей; добавки к пище, состоящие из аминокислот, минералов и микроэлементов; добавки пищевые; витамины и добавки; добавки к пище биологически активные; добавки витаминные и минеральные»* относятся к фармацевтическим препаратам (в том числе и гигиенического назначения), а также к пищевым добавкам, которые являются товарами реализуемыми, в том числе, через аптечную сеть. При этом, позиции *«препараты и вещества фармацевтические; добавки пищевые; витамины и добавки; добавки к пище биологически активные; добавки витаминные и минеральные»* могут иметь и ветеринарное назначение.

Противопоставленные товарные знаки (2-5) действуют в отношении таких однородных позиций как *«препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; добавки к пище; добавки пищевые для медицинских целей; аминокислоты для медицинских целей; ветеринарные препараты»*, противопоставленный товарный знак (1) действует в отношении такой позиции как *«гигиенические препараты»*.

Следует отметить, что такой противопоставленный товар 05 класса МКТУ как *«детское питание»*, в отношении которого действует знак (5) следует признать однородным такому испрашиваемому товару как *«добавки пищевые»*.

Сравниваемые товары могут реализоваться как в аптечных сетях, так и в специальном отделе супермаркетов, могут быть проданы как по рецепту, так и без, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации, имеют одно и то же назначение (профилактика, диагностика, лечение заболеваний, реабилитация), имеют одну область применения, обладают общими родовыми признаками.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками (1-5), и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Довод заявителя об отсутствии фактического смешения сравниваемых товаров в гражданском обороте ввиду наличия/отсутствия различительной способности сравниваемых обозначений не является убедительным, поскольку в рамках соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, в отношении которых испрашивается / распространяется правовая охрана.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2022.**