

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2021, поданное БАУШ ХЕЛС ИРЛАНДИЯ ЛИМИТЕД, Ирландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019736716, при этом установлено следующее.



Изобразительное обозначение «» по заявке № 2019736716, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2019, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 29.10.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019736716 в отношении испрашиваемых для регистрации товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что включенные в состав заявленного обозначения все цифры являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не имеют характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками



по свидетельствам №№ 780809, 746588, 746625 (приоритет от 21.06.2019), зарегистрированными на имя Акционерного общества «Тауфарм», Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 30.08.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, что обусловлено разным цветовым решением сравниваемых обозначений, а также тем, что в составе противопоставленных товарных знаков изобразительные элементы не занимают доминирующего положения;

- общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений является различным;

- заявитель не согласен с тем, что использованные в обозначении цифры не обладают различительной способностью, поскольку не имеют характерного графического исполнения;

- контуры цифр, созданные дизайнером, формируют часовой циферблат, что направлено на создание у потребителей ассоциативных связей с такими понятиями как «надежность», «точность», «уверенность», отсылая к фразеологизму «работает, как часы»;

- графическое исполнение имеет каждая цифра, составляющая часовой циферблат, также, как и тонкие листообразные стрелки;

- заявитель просит принять во внимание тот факт, что заявленное обозначение приобрело ассоциативную связь именно с товарами заявителя в результате использования на упаковке биологически активных добавок к пище под наименованием «Окувайт», начиная с 2017 года;

- заявитель является участником системы добровольной сертификации «Марка года», его товары представлены на российском рынке в аптечных оптовых и розничных предприятиях, а также в сети Интернет;

- объем реализации продукции, упаковка который содержит заявленное обозначение, ежегодно, начиная с 2017 года до даты подачи заявки составлял более 222 млн. руб., а общий объем затрат на рекламу составил 137 млн. руб.;

- приобретение высокой степени ассоциирования заявленного обозначения с товарами заявителя обеспечивает отсутствие его смешения с противопоставленными товарными знаками.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Свидетельство Таможенного союза о сертификации продукции от 15.11.2016.

2. Свидетельство о сертификации продукции «Окувайт форте» в системе сертификации «Марка года» с приложением макета упаковки.

3. Письмо ООО «Бауш Хелс» о приобретении заявленным обозначением различительной способности и о группе компаний «Bausch Health».

4. Рекламные листовки.

5. Грузовые таможенные декларации от 02.11.2018, 12.11.2018, 14.12.2018.

6. Копии заявочных материалов, материалов делопроизводства.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 24.11.2021, заявителем представлено ходатайство о приобщении дополнительных материалов, в соответствии с которым в дело приобщены:

7. Цветные фотографии / изображения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения с указанием цветовых сочетаний.

8. Этикетки товаров с нанесенными на них противопоставленными товарными знаками и заявленным обозначением.

9. Фотографии иных товаров (препаратов), содержащих изображения глаза.

10. Копия письма-согласия компании Bausch & Lomb Incorporated, США, с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.07.2019) поступления заявки № 2019736716 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил 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 Правил.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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.



Заявленное обозначение «» является изобразительным, представляет собой изображение человеческого глаза, на радужке которого выполнены цифры и стрелки, образующие стилизованный часовой циферблат. Правовая охрана испрашивается в белом, черном, красном, розовом, желтом, коричневом, зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, голубом, бежевом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические; продукты фармацевтические; медикаменты для человека; добавки пищевые, относящиеся к 05 классу; препараты витаминные».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 780809 представляет собой комбинированное обозначение в форме прямоугольника, вытянутого по вертикали. В верхней части прямоугольника

расположено стилизованное изображение глаза, под которым размещено слово «ТАУФОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В средней части прямоугольника размещено словосочетание «НЕЖНАЯ СЛЕЗА» на синем фоне, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположены изображения капли и контактной линзы. В нижней части прямоугольника размещены слова «УВЛАЖНЕНИЕ И КОМФОРТ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки, а также стилизованные изображения капель. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: светло-серый, светло-синий, зеленый, светло-бежевый, черный, белый, синий, бледно-голубой. Слова «УВЛАЖНЕНИЕ И КОМФОРТ», изображение капель и контактной линзы являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, воды минеральные для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей, входящие в 05 класс».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 746588 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника, вытянутого по горизонтали. В левой верхней части прямоугольника расположено стилизованное изображение глаза, в правой верхней части – слова «ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. В средней части прямоугольника размещено словосочетание «ТАУФОН® ТАБС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку с использованием символа ®. Под словосочетанием «ТАУФОН ТАБС» во всю длину прямоугольника расположены горизонтальные полосы светло-синего и светло-бело-серого цветов.

Под словом «ТАБС» на фоне светло-синей полосы размещено слово «ЛЮТЕИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: светло-серый, светло-синий, зеленый, светло-бежевый, черный, белый, синий, серый. Слова «ЛЮТЕИН», «ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ» и элемент «®» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, воды минеральные для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей, входящие в 05 класс».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 746625 представляет собой комбинированное обозначение в форме прямоугольника вытянутого по горизонтали. В левой части прямоугольника расположено стилизованное изображение глаза. В правой части прямоугольника размещено слово «ТАУФОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части прямоугольника во всю длину расположена полоса, выполненная в сочетании синего и светло-синего цветов. Под буквой «Н» слова «ТАУФОН» размещен круг, выполненный в синем цвете с белой окантовкой. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: светло-серый, светло-синий, зеленый, светло-бежевый, черный, белый, синий. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, воды минеральные для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей, входящие в 05 класс».

Заявленное обозначение является изобразительным, в то время как противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из изобразительных и словесных элементов. При этом во всех противопоставленных обозначениях присутствует слово «ТАУФОН» и стилизованное изображение глаза, что свидетельствует о значимой роли обоих названных элементов в составе знаков.

С учетом вида сравниваемых обозначений, исходя из требований пунктов 41-44 Правил, анализ сравниваемых обозначений сводится к установлению признаков сходства между заявленным обозначением и изобразительными элементами противопоставленных комбинированных товарных знаков.

Сравниваемые элементы в виде стилизованных изображений человеческого



глаза « » и « » характеризуются сходством внешней формы, а также видом и характером изображений.

С точки зрения заложенных в сравниваемые изображения понятий и идей также присутствует сходство, так как в обоих случаях смысловое восприятие изобразительных элементов сводится к изображению человеческого глаза.

Различия цветового исполнения, на которые обращает внимание заявитель, действительно, имеют место, однако, следует учитывать, что потребитель не имеет возможности сравнить два знака (как на фотографии (7)), а руководствуется представлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее.

Сопоставляемые изображения порождают общее сходное зрительное впечатление за счет одинакового композиционного построения изображений, включая идентичность ракурса и пропорций.

Разная четкость изображений сравниваемых обозначений и наличие элементов часового циферблата в заявлении обозначении в данном случае не приводят к качественно разному уровню восприятию изображений, не формируют иной зрительный и / или смысловой образ. Данный вывод основан не только на размерах элементов циферблата, но и на общем композиционном решении обозначения, в котором доминирует и визуально и по смыслу изображение человеческого глаза.

Что касается довода заявителя о том, что изображение глаза ориентирует потребителя относительно того, что, наиболее вероятно, товар, маркированный с использованием такого изображения, предназначен для лечения глаз или для ухода за глазами, в подтверждение которого представлены фотографии иных товаров (препарата), содержащих изображения глаза (9), коллегия обращает внимание заявителя на следующее.

Реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые для обозначения этих товаров, а также указания, характеризующие товары, не служат для индивидуализации товаров, могут помещаться на упаковке, в рекламе и т.д. разными производителями.

Вместе с тем если спорное обозначение / изображение представлено в каком-либо характерном исполнении, т.е. оно по своей графике является оригинальным, а не реалистическим или схематическим, то такое обозначение / изображение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака или охраняемого элемента товарного знака.

В данном случае представленные изображения человеческого глаза имеют характерные графические исполнения – дизайнерские решения, которые выразились в размещении на фоне глаза в заявлении обозначении цифр и стрелок, воспроизводящих циферблат, в размытии изображения глаза противопоставленных знаков, что сглаживает переходы цветов / теней, усредняет цветовое восприятие. Таким образом, представленные изображения глаз квалифицированы как охраноспособные. Следовательно, в данном случае отсутствует ситуация, когда имеется сходство лишь неохраняемых элементов (абзац пятый пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Коллегия принимает во внимание и иной аспект рассматриваемого довода – ситуации, при которых обозначения / изображения утрачивают различительный характер и способность индивидуализировать товары одного лица из-за частого использования разными производителями.

Вместе с тем такие обстоятельства не подтверждаются представленными фотографиями (9), поскольку:

- не позволяют сделать вывод об использовании разными независимыми производителями стилизованного изображения глаза человека на упаковках товаров 05 класса МКТУ ранее даты подачи заявки № 2019736716;
- влияют на объем правовой охраны противопоставленных товарных знаков, что порождает самостоятельный спор с участием правообладателя этих товарных знаков, который рассматривается в порядке, установленном статьями 1512-1513 Кодекса.

С учетом сказанного заявленное обозначение сходно с изобразительным элементом противопоставленных товарных знаков, роль которого в составе соответствующих композиций не может быть признана малозначительной в силу своего пространственного положения.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые обозначения при совпадении общей концепции являются ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 780809, 746588, 746625 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»).

Сравнение товаров 05 класса МКТУ заявленного перечня («препараты фармацевтические; продукты фармацевтические; медикаменты для человека; добавки пищевые, относящиеся к 05 классу; препараты витаминные») с товарами 05 класса МКТУ, указанными перечнях регистраций №№ 780809, 746588, 746625 («фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, воды минеральные для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей, входящие в 05 класс»), свидетельствует о высокой степени их однородности, ввиду

того, что они совпадают или относятся к одной и той же родовой группе «препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей», следовательно, имеют общий род, вид, назначение (для медицинских и / или фармацевтических целей), круг потребителей и условия реализации.

Высокая степень однородности сравниваемых товаров наряду с выводом о сходстве сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о наличии вероятности смешения обозначения по заявке № 2019736716 и товарных знаков по свидетельствам №№ 780809, 746588, 746625 и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Что касается вывода оспариваемого решения о несоответствии цифр, включенных в заявленное обозначение, пункту 1 статьи 1483 Кодекса и представленных заявителем в связи с этим доводов и материалов, то коллегия отмечает следующее.

Цифры и образованные при их помощи числа не обладают различительной способностью, если они не имеют характерного графического исполнения, что соответствует общему правилу, закрепленному пунктом 34 Правил.



В заявлении обозначении «» цифры 2, 3, 5, 7 выполнены шрифтом, имеющим некоторые особенности пропорций / засечек. Вместе с тем эти особенности не сказываются существенным образом на восприятии цифр, являются малоразличимыми ввиду их небольшого размера. Степень контраста цифр и стрелок с фоном в данном случае не является высокой, что приводит к неразличимости указанных особенностей исполнения при первом впечатлении, требует глубокого и внимательного изучения изображения. Следовательно, с точки зрения индивидуализирующей способности представленные

цифры могут быть признаны не обладающими характерным исполнением, порождающим их новый уровень восприятия, отличный от восприятия таких же цифр в стандартном шрифтовом исполнении.

Расположение цифр по окружности в силу малого размера и незначительного контраста цифр и стрелок не приводит к возможности их отнесения к охраноспособным элементам товарного знака, поскольку восприятие композиции как часового циферблата, вызывающего у потребителей ассоциативные связи с понятиями «надежность», «точность», «уверенность», фразеологизмом «работает, как часы», является субъективным.

Таким образом, цифры заявленного обозначения не способны индивидуализировать товары, и, как следствие, не соответствуют пункту 1 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, соответствующий вывод оспариваемого решения является правомерным.

Подобным обозначениям правовая охрана может быть предоставлена в том случае, если они приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявитель ссылается на материалы (1) – (6), (10), которые, по его мнению, свидетельствуют о приобретении заявленным обозначением различительной способности. Также в ходе экспертизы заявки заявителем представлялись сведения, касающиеся биологически активных добавок к пище «Окувайт Форте», «Окувайт Макс», в том числе сертификаты о регистрации продукции.

Анализ представленных материалов показал следующее.

В Российской Федерации, согласно сведениям сертификатов, действуют свидетельства о государственной регистрации биологически активных добавок к пище, произведенных Pharmaceutical Company Jelfa SA, Польша, и Farmaceutici Procems S.p.A., Италия (получатель сертификатов – ООО «ВАЛЕАНТ», Москва).

Макет этикетки с использованием заявленного обозначения утвержден 20.06.2017 в соответствии со свидетельством о сертификации продукции «Окувайт форте» в системе сертификации «Марка года», что ранее даты подачи заявки № 2019736716.

Грузовые таможенные декларации (5) касаются иной продукции – не содержат в перечислении товаров препаратов (БАД) для глаз «Окувайт» или иных маркировок с использованием заявленного обозначения.

Связь заявителя с указанной продукцией раскрыта в письмах ООО «Бауш Хелс» (3) и Bausch & Lomb Incorporated, США (10), которые, тем не менее, не могут служить единственными доказательствами ее наличия в отсутствие иных доказательств, иллюстрирующих соответствие этих сведений фактическим обстоятельствам.

Тот же вывод относится и к сведениям письма (3) в части объемов реализации продукции, маркированной с использованием заявленного обозначения, объемов рекламы, степени узнаваемости обозначения потребителями.

Рекламные материалы, предложения в сети Интернет не относятся к рассматриваемому периоду и при этом иллюстрируют совместное использование заявленного обозначения и иных обозначений, в том числе, словесных.

Таким образом, представленные в распоряжение коллегии материалы не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию, до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя. Следовательно, коллегия не имеет достаточных оснований для применения положений подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2020.