

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 25.12.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БОЗОН», Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1252064, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 15.01.2015 за №1252064 на имя WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Турция) в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1252064 – (1) представляет собой

**TYRELOX**  
**ТИРЕЛОКС**

словесное обозначение **ТИРЕЛОКС**, выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.12.2019 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент предоставления правовой охраны оспариваемому знаку (1)

Роспатентом был зарегистрирован товарный знак **ТРИЛОКС** по свидетельству № 355423 с приоритетом от 28.05.2007 (2). Правообладателем данного товарного знака являлась компания «МЕДОНИКА Лтд», Британские Виргинские Острова, а лицу, подавшему возражение, предоставлено право использования данного товарного знака по лицензионному договору от 02.02.2009, зарегистрированному Роспатентом;

- сравниваемые знаки (1) и (2) являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов, а сопоставляемые товары 05 класса МКТУ – однородными;

- несоответствие оспариваемого знака (1) требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что в течение последних десять лет, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого знака (1), лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по разработке, регистрации и введению в гражданский оборот товаров медицинского назначения под наименованием «ТРИЛОКС», а именно дезинфицирующие салфетки и средства, салфетки медицинские антисептические и др., которые однородны товарам 05 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого знака (1);

- указанное выше свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче настоящего возражения. При этом, отмечает, что на его имя также подана заявка №2019702022 на регистрацию товарного знака

**ТРИЛОКС**  
**TRILOCKS**  
**TRILOX**

в отношении товаров 05 класса МКТУ *«средства дезинфицирующие; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства антисептические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей».*

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1252064 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта [www.wipo/int](http://www.wipo/int) сведений о противопоставленном знаке;
2. Выписка из реестра продукции, прошедшей государственную регистрацию (выданные Федеральной службой, включая Управления);
3. Выписка из единого реестра свидетельств о государственной регистрации по состоянию на 16.12.2019;
4. Свидетельства о государственной регистрации продукции - дезинфицирующие салфетки «ТРИЛОКС» (№ 77.99.1.2.У10202.12.08 от 04.12.2008; №77.99.1.2.У4183.6.10 от 21.06.2010; №RU.77.99.88.002.Е.031085.08.11 от 08.08.2011; №RU.77.99.88.002.Е.004549.10.16 от 10.10.2016; №RU.77.99.88.002.Е.002083.05.17 от 04.05.2017; №RU.77.99.88.002.Е.000476.02.19 от 07.02.2019) – [4];
5. Регистрационные удостоверения на салфетки медицинские антисептические «Трилокс универсал» (№ РЗН 2015/2930 от 24.08.2015; от 02.06.2017);
6. Свидетельства о государственной регистрации продукции – средство дезинфицирующие «ТРИЛОКС» (№ 77.99.36.2.У.6294.7.08 от 22.07.2008; №77.99.1.2.У.4396.5.09 от 08.05.2009; №RU.77.99.88.002.Е.031084.08.01 от 08.08.2011; №RU.77.99.88.002.Е.003401.08.16 от 08.08.2016);
7. Свидетельства о государственной регистрации продукции – средство дезинфицирующие «ТРИЛОКС-спрей» (№ 77.99.1.2.У.4240.5.08 от 27.05.2008; №77.99.23.2.У.4184.6.10 от 21.06.2010; №RU.77.99.88.002.Е.031087.08.11 от 08.08.2011; №RU.77.99.88.002.Е.000474.02.19 от 07.02.2019);
8. Регистрационное удостоверение на медицинское изделия (электроды электрохирургические монополярные одноразовые стерильные «ТРИЛОКС» с принадлежностями) № РЗН 2019/9150 от 31.10.2019;

9. Регистрационное удостоверение на медицинское изделия (инструмент для коагуляции ЛОР-органов с функцией аспирации жидкости одноразовый стерильный «ТРИЛОКС» в вариантах исполнения с принадлежностями) № РЗН 2019/9147 от 31.10.2019.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- на дату (25.12.2019) подачи возражения правовая охрана противопоставленного товарного знака **ТРИЛОКС** по свидетельству № 355423 (2) прекращена 28.05.2017, поскольку срок действия регистрации не продлен;

- в связи с указанным лицом, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан, так как:

- материалы возражения не содержат документов, которые свидетельствовали бы о фактическом введении товаров 05 класса МКТУ в гражданский оборот, кроме того, часть из этих материалов относится к производству медицинских приборов, которые соотносятся с товарами 10 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана оспариваемому знаку (1) не предоставлена.

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

С учетом даты приоритета (15.01.2015) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1252064 может быть подано заинтересованным лицом.

Оценив документы, представленные ООО «БОЗОН», коллегия усматривает его заинтересованность в подаче данного возражения по основаниям противоречия регистрации требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в связи с тем, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству товаров 05 класса МКТУ, однородных товарам оспариваемой регистрации, маркирует продукцию сходным обозначением, на его имя подана заявка № №2019702022 на регистрацию

**ТРИЛОКС**  
**TRILOCKS**

товарного знака **TRILOX** в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Относительно оспаривания регистрации по подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса установлено, что возражение против предоставления правовой охраны знаку (1) в связи с неправомерностью такого предоставления по указанному основанию может быть подано обладателем исключительного права на товарный знак, правая охрана которого не прекращена. При этом согласно пункту 7 статьи 1512 положения подпунктов 1-3 данной статьи применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 Кодекса)

Поскольку правовая охрана товарного знака по свидетельству №355423 на дату (25.12.2019) подачи возражения была прекращена 28.05.2017, то ООО «БОЗОН» не вправе инициировать оспаривание регистрации знака по международной регистрации №1252064 по данному основанию. В этой связи возражение в данной части подлежит отклонению.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1252064 (1) представляет

**TYRELOX**  
**ТИРЕЛОКС**

собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*Medicines for human purposes, medicines for veterinary*

*purposes, vitamin preparations, chemical preparations for medical purposes / лекарственные средства для человека, лекарственные средства для ветеринарных целей, витаминные препараты, препараты химические для медицинских целей».*

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак (1) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров (услуг) под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами (услугами) и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах производства товаров и оказываемых услуг, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Регистрационные удостоверения [5, 8, 9], в которых в качестве производителя продукции указано лицо, подавшее возражение, датированы датами: 02.06.2017, 31.10.2019, т.е. относятся к периоду после даты (15.01.2015) приоритета оспариваемой регистрации (1).

Кроме того, регистрационные удостоверения [8, 9] выданы на такие медицинские изделия, как: электроды электрохирургические монополярные; инструмент для коагуляции ЛОР-органов с функцией аспирации жидкости, которые соотносятся с товарами 10 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана оспариваемому знаку (1) не предоставлена.

Согласно выписке из реестра продукции [3] и свидетельствам о государственной регистрации [4, 6, 7] производителями товаров медицинского

назначения, а именно: медицинских салфеток и дезинфицирующих средств под обозначением «Трилокс» являются: ОАО «Производственное объединение «ТОС», ЗАО «ЭФТИ Косметик», ООО «ЗетТек», ЗАО «НПО «Химсинтез», ООО «Воскресенский НИУиФ», т.е. другие лица, а лицо, подавшее возражение (ООО «БОЗОН») является только держателем данных свидетельств. При этом, документов, подтверждающих, что данная продукция происходит из одного коммерческого источника материалы возражения не содержат.

Кроме того, часть из указанных документов [4, 6, 7] относятся к периоду после даты (15.01.2015) приоритета оспариваемой регистрации (1).

Иных материалов например, договоров о производстве и поставке продукции, сведений об объемах производимой и реализуемой продукции под обозначением «Трилокс», о затратах на рекламу, о территории поставляемой продукции, сведений об осведомленности потребителей данной продукции и др., которые свидетельствовали бы о длительности и интенсивности использования на российском рынке лицом, подавшим возражение, медицинской продукции, маркированной обозначением «Трилокс», представлено не было.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод о несоответствии знака по международной регистрации №1252064 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2019, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1252064.**