

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.12.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БОЗОН», Москва, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019702022, при этом установлено следующее.

ТРИЛОКС
TRILOCKS
TRILOX

Словесное обозначение **TRILOX** по заявке №2019702022, поданной 23.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702022 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

TYRELOX
ТИРЕЛОКС

степени смешения со знаком по международной регистрации №1299126 с приоритетом от 15.01.2015 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Турция) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 25.12.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются сходными, а сопоставляемые товары – однородными;

- заявитель также отмечает, что на момент предоставления правовой охраны противопоставленному знаку (1) существовал товарный знак **ТРИЛОКС** по свидетельству № 355423 (2), правообладателем которого являлась компания «МЕДОНИКА Лтд», Британские Виргинские Острова. При этом экспертиза не усмотрела сходства до степени смешения знаков (1) и (2);

- между тем, заявитель полагает, что правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в нарушение требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в силу того, что заявитель ООО «БОЗОН» обладал исключительной лицензией на товарный знак (2) и использовал данный товарный знак на протяжении последних десяти лет, так с 2008 года им были разработаны, зарегистрированы и введены в обращение ряд продуктов, под наименованием «ТРИЛОКС». Соответствующее возражение против предоставления охраны знаку (1) подано в Роспатент.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019702022 в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- уведомление об отказе в продлении срока исключительного права на товарный знак по свидетельству №355423 «ТРИЛОКС» – [1];

- выписка из Реестра продукции, прошедшей государственную регистрацию (выданные Федеральной службой, включая Управления) – [2];

- выписка из Единого реестра свидетельств о государственной регистрации по состоянию на 16.12.2019 – [3];

- 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];

- регистрационное удостоверение на медицинское изделия (электроды электрохирургические монополярные одноразовые стерильные «ТРИЛОКС» с принадлежностями) № РЗН 2019/9150 от 31.10.2019 – [5];

- 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 – [6];

- регистрационные удостоверения на салфетки медицинские антисептические «Трилокс универсал» (№ РЗН 2015/2930 от 24.08.2015; от 02.06.2017) – [];

- 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];

- решение Роспатента от 31.10.2019 об отказе в государственной регистрации обозначения «ТРИЛОКС TRILOCKS TRILOX» по заявке № 2019702022 – [8].

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

С учетом даты (23.01.2019) поступления заявки № 2019702022 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

ТРИЛОКС
TRILOCKS
TRILOX

Заявленное обозначение **TRILOX** представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак **TYRELOX**
ТИРЕЛОКС по международной регистрации №1299126 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «ТРИЛОКС TRILOCKS TRILOX» и «TYRELOX ТИРЕЛОКС» показал их сходство, обусловленное сходством звучания начальных частей [ТРИ- / TRI-] – [TYRE- / ТИРЕ-] и тождеством звучания конечных частей [-LOX / -ЛОКС], близким составом гласных и одинаковым составом согласных.

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства словесных элементов, который в исследуемом случае является основным.

Сравнение перечней товаров 05 класса МКТУ с целью определения их однородности показал следующее.

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2019702022 испрашивается в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«средства дезинфицирующие; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства антисептические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей».*

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».*

При анализе однородности товаров коллегия учитывала следующее.

Положениями статьи 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», принятого Государственной Думой 24.03.2010, определено основное понятие лекарственного средства (лекарственные средства – вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечение, заболевания, реабилитации и поученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий).

К лекарственным средствам относятся, в том числе антисептические средства - лекарственные препараты, обладающие противомикробным действием и предназначенные главным образом для местного применения на кожу и слизистые оболочки (см. Медицинская энциклопедия на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Таким образом, заявленные товары *«салфетки, пропитанные лекарственными средствами; средства антисептические»* однородны товарам *«лекарственные средства для*

человека, витаминные препараты» противопоставленного знака, поскольку относятся к одному роду товаров «фармацевтические препараты», имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Заявленные товары «средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства вспомогательные для медицинских целей» однородны товарам «препараты химические для медицинских целей» противопоставленного знака, поскольку относятся к одной категории товаров, представляющих собой химические и биологические средства (кислоты, щелочи, спирты, фенолы и др.), которые могут обладать антибактериальным, противовирусным действием, т.е. предназначены для медицинских целей, соответственно имеют одно назначение и один круг потребителей (см. ГОСТ Р 56994-2016 Дезинфектология и дезинфекционная деятельность. Термины и определения; Дезинфицирующие средства на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (1) в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается указанного в возражении товарного знака **ТРИЛОКС** по свидетельству № 355423 (2), то коллегия отмечает, что правовая охрана данного товарного знака прекращена, поскольку срок действия регистрации не продлен.

Что касается довода заявителя относительно неправомерности предоставления правовой охраны противопоставленному знаку (1) и поданного в отношении данного знака соответствующего возражения, то в настоящее время правовая охрана оставлена в силе, в связи с чем знак (1) не может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 31.10.2019.