

**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 29.09.2020, поданное Акционерным обществом «Институт молекулярной диагностики «Диафарм» Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020706938, при этом установила следующее.

Заявка №2020706938 на регистрацию комбинированного обозначения



«» подана на имя заявителя 13.02.2020 в отношении товаров 05 класса

МКТУ «примочки глазные, примочки для фармацевтических целей, укрепляющие средства (лекарственные препараты), фармацевтические препараты, продукты фармацевтические, химико-фармацевтические препараты, антисептические средства, бактерицидные средства, кислоты для фармацевтических целей, фармацевтические препараты для ухода за кожей, лекарственные препараты для медицинских целей, растворы для контактных линз, препараты для чистки контактных линз, препараты для фармацевтических целей».

Роспатентом было принято решение от 29.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706938 в отношении всех заявленных 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 для товаров 05 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком «_____» по свидетельству №759248, с приоритетом от 20.11.2019г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное медицинское предприятие "АКТИ-М", Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, элемент "®" является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в сравниваемых обозначениях сильными элементами являются

словесные элементы «ОКТАЛЬМОЛ» и «АКТИПОЛ»;

- словесные элементы «ОКТАЛЬМОЛ» и «АКТИПОЛ» самостоятельно зарегистрированы в качестве товарных знаков, по свидетельствам №661156 и №176605, что подтверждает вывод об их несходстве;

- сравниваемые обозначения предназначены для маркировки товаров 05 класса МКТУ, которых относятся к фармацевтическим препаратам, при выборе которых потребитель, как правило, осведомлен об их названии и проявляет наибольшую осмотрительность;

- согласно социологическому исследованию, размещенному в сети Интернет на сайте: http://bd.fom.ru/report/cat/home_fam/healthca/offic/ofl9965105, москвичи выбирают лекарства исходя преимущественно из одного главного критерия - их результативности, эффективности (66%). Такие свойства фармакологического препарата, как отсутствие побочных эффектов и быстрота воздействия принимает во внимание треть опрошенных (соответственно 36% и 33% только для 1% респондентов при выборе лекарственного препарата имеет значение его внешний вид, упаковка);

- изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях не являются сходными;

- изобразительному элементу противопоставленного товарного знака, представленного в виде черного круга, на фоне которого по диагонали размещены три капли белого цвета, также представлена самостоятельная правовая охрана по свидетельству №759248, что указывает на его способность, согласно положению пункта 1 статьи 1477 Кодекса, индивидуализировать товар правообладателя;

- следует признать неправомерным вывод Роспатента о композиционном сходстве сравниваемых обозначений, выраженном в пространственном расположении в них словесных элементов и изобразительной части над словами, поскольку обозначение

« » зарегистрировано на имя заявителя, свидетельство №774653;

- заявитель не согласен с выводом Роспатента о том, что цветовой фон является доминирующим, поскольку занимает больше места по сравнению со словесными и изобразительными элементами, что также подтверждается позицией Верховного Суда, выраженной в пункте 162 Постановления Пленума №10;

- переход от одного цвета к другому (градиент) широко используется в оформлении товаров, в том числе лекарственных препаратов, реализуемых на территории Российской Федерации, что подтверждается представленными документами;

- при отсутствии различительной способности у цветового фона, как такового, его нельзя признать сильным (доминирующим) элементом в заявлена и противопоставленном обозначении;

-дополнительно заявитель сообщает, что дизайн первичной и вторичной упаковки лекарственного препарата «Актипол» (капли глазные), который представлен на противопоставляемом товарном знаке, был разработан АО «Диафарм», а также именно заявитель является производителем и держателем регистрационного удостоверения на лекарственный препарат, что подтверждено судебными актами по делу № А40-184340/19-51-1601 и регистрационным удостоверением на лекарственный препарат «Актипол» №002176/01-2003;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.11.2020, заявитель представил письменные пояснения, в которых указано, что судебным актом по делу №А40-19944/20/15-148 установлено, что именно заявителем введен в

гражданский оборот лекарственный препарат в упаковке, которой используется градиент темно-малинового цвета (пантон 222). Дизайн этой упаковки принадлежит АО «Диафарм». Данное обстоятельство дает основание утверждать, что для потребителей существует ассоциативная связь между АО «Диафарм» и выпускаемой им продукцией, дизайн которой не претерпел существенных изменений начиная с 2003 г.

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а также на заседании коллегии, состоявшемся 02.11.2020, были представлены следующие материалы:

1. Постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2018 г. по делу № СИП-211/2018;
2. Постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2018 г. по делу № СИП-57/2018;
3. Постановление Президиума суда по интеллектуальным правам от 8 августа 2019 г. по делу № СИП-657/2018;
4. Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 августа 2020 г. по делу № СИП-84/2020;
5. Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2020г. по делу № СИП-113/2020;
6. Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2020 г. по делу № СИП-137/2020;
7. Распечатка с сайта «База данных ФОМ»;
8. Распечатка из гос. реестра по свидетельству №661156 «ОКТАЛЬМОЛ»;
9. Распечатка из гос. реестра по свидетельству №176605 «АКТИПОЛ»;
10. Примеры стандартных шрифтов Microsoft Office: «Verdana» и «Arial Black»;
11. Изобразительный элемент товарного знака №759248;
12. Распечатка из гос. реестра в отношении обозначения по заявке №2019759043;

13. Решение Роспатента о регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству № 774653;
14. Снимки упаковок лекарственных препаратов с использованием градиента;
15. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-836/2018;
16. Упаковки лекарственных препаратов, в оформлении которых используется градиент;
17. Решение Арбитражного суда города Москвы от 12.12.2019 делу № А40-184340/1951-1601;
18. Регистрационные удостоверения на лекарственный препарат «Актипол»;
19. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-19944/20-15-148 от 07 октября 2020г;
20. Примеры регистраций в которых используется градиент (товарный знак по свидетельству №270036, знак по международной регистрации №1431147).

С учетом даты подачи (15.10.2018) заявки №2020706938 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

Смыслоное 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 пункте 42 Правил, 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из вертикально расположенного прямоугольника с переходящей

цветовой гаммой от темно-малинового к белому, в верхней части которого расположены стилизованное изображение одной большой капли и трех маленьких, словесный элемент «ОКТАЛЬМОЛ» и элемент «®». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*примочки глазные, примочки для фармацевтических целей, укрепляющие средства (лекарственные препараты), фармацевтические препараты, продукты фармацевтические, химико-фармацевтические препараты, антисептические средства, бактерицидные средства, кислоты для фармацевтических целей, фармацевтические препараты для ухода за кожей, лекарственные препараты для медицинских целей, растворы для контактных линз, препараты для чистки контактных линз, препараты для фармацевтических целей*».



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным, состоящим из вертикально расположенного прямоугольника с переходящей цветовой гаммой от бордово-фиолетового к белому, в верхней части котороголожен изобразительный элемент в виде черного круга, на фоне которого диагонально расположены три капли белого цвета, ниже расположены словесный элемент «АКТИПОЛ» и элемент «®». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ «*кислоты для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; препараты ветеринарные; препараты медицинские для промывания глаз; препараты фармацевтические;*

препараты химико-фармацевтические для глаз; средства дезинфицирующие для глаз; средства, укрепляющие нервы».



Сравнительный анализ заявленного обозначения «» и



противопоставленного товарного знака «» на соответствие требованиям установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несмотря на отдельные фонетические отличия словесных элементов «ОКТАЛЬМОЛ» и «АКТИПОЛ», следует отметить, что сравниваемые словесные элементы выполнены сходным шрифтом. Так, буквы «о», «к», «т», «а», «л» имеют тождественное начертание.

Сравниваемые знаки сходны по общезрительному впечатлению, обусловленному тождеством внешней формы этикеток (вертикальный прямоугольник) и использованием одного и того же графического решения, а именно градиентной заливки, снизу вверх от темного цвета к светлому, причем в сравниваемых обозначениях используются близкие к сходству оттенки фиолетового, бордового и малинового цветов. Также сходство сравниваемых обозначений увеличивает и композиционное решение, а именно размещение словесных элементов «ОКТАЛЬМОЛ» и «АКТИПОЛ» в линии цветового перехода от светлых оттенков фиолетового, бордового и

малинового к белому в верхней части этикеток. Изобразительные элементы в виде стилизованных капель в сравниваемых обозначениях имеют одинаковое расположение – над словесными элементами.

При этом, для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее.

Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу о наличии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, что правомерно было отмечено в решении Роспатента.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, показал следующее.

Заявленному обозначению правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*примочки глазные, примочки для фармацевтических целей, укрепляющие средства (лекарственные препараты), фармацевтические препараты, продукты фармацевтические, химико-фармацевтические препараты, антисептические средства, бактерицидные средства, кислоты для фармацевтических целей, фармацевтические препараты для ухода за кожей, лекарственные препараты для медицинских целей, растворы для контактных линз, препараты для чистки контактных линз, препараты для фармацевтических целей*».

Противопоставленному товарному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*кислоты для фармацевтических целей; мази для фармацевтических целей; препараты ветеринарные; препараты медицинские для промывания глаз; препараты*

фармацевтические; препараты химико-фармацевтические для глаз; средства дезинфицирующие для глаз; средства, укрепляющие нервы».

Сравниваемые товары 05 класса МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид (фармацевтические препараты) имеют одинаковые назначение (профилактика и лечение заболеваний), каналы сбыта (аптеки) и круг потребителей.

В своем возражении заявитель не оспаривает однородность товаров 05 класса МКТУ.

Не соответствие элемента «®» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем в возражении не оспаривается.

Коллегия отмечает, что поскольку сравниваемые обозначения предназначены для маркировки одного и того же товара «капли глазные», данный факт увеличивает вероятность их смешения в гражданском обороте.

Относительно довода заявителя о наличии сведений социологического опроса на сайте http://bd.fom.ru/report/cat/home_fam/healthca/offic/ofl_9965105, то такие сведения не могут быть приняты в качестве убедительных аргументов, поскольку вниманию коллегии не были представлено сами материалы социологического исследования для его полной и объективной оценки, невозможно установить какими методологическими требованиями руководствовались при проведении данного социологического исследования. Вместе с тем сравниваемые знаки имеют приоритеты 2019 и 2020 гг., что не позволяет соотнести их результатами проведенного социологического исследования в 1996 г.

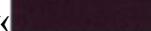
Доводы заявителя о наличии более ранних прав на изображение этикетки, наличие регистрации лекарственного средства на имя заявителя, ровно как широкое использование перехода от одного цвета к другому (градиент) в оформлении товаров не может влиять на вывод о вышеустановленном сходстве сравниваемых обозначений, связи с чем не снимает основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, установленное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное



обозначение «» по заявке №2020706938 сходно до степени смешения



с противопоставленным товарным знаком «» по свидетельству №759248, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.05.2020.