

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 (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное УРСАФАРМ Арцнеймиттель ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019711264, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение

Хиломакс-КОМОД

по заявке

№2019711264, поданной 15.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.05.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019711264 в отношении части товаров 05 класса МКТУ и всех товаров 10 класса МКТУ.

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 для части заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно «*продукты фармацевтические; препараты для медицинских и ветеринарных целей; гигиенические препараты для*

медицинских целей; продукты диетические пищевые и вещества диетические для медицинских и ветеринарных целей; кремы лечебные; кремы лекарственные; мази глазные; капли глазные; препараты офтальмологические» на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до

степени смешения со знаком **Хеламакс** по свидетельству № 651364 с приоритетом от 29.09.2016 (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Хеламакс», г. Тверь, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 24.09.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, в связи с наличием в заявлении обозначении словесного элемента «КОМОД». Данный довод подтверждается судебной практикой, например, Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 июня 2020 года №СО 1-519/2020 по делу № СИП-702/2019;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков: «Хило-КОМОД» по свидетельству № 734215 – (2); «Хилозар-КОМОД» по свидетельству №734213 – (3); «ХИЛОПАРИН-КОМОД» по свидетельству №738155 – (4); «ХИЛОФРЕШ-КОМОД» по свидетельству № 568509 – (5); «ХИЛОДУАЛЬ-КОМОД» по свидетельству № 568508 – (6);

- заявленное обозначение «Хиломакс-КОМОД» и указанная выше серия товарных знаков включают два одинаковых элемента: «Хило» и «Комод», на которые падает логическое ударение, в связи с чем, именно, они являются сильными элементами, тем самым подчеркивая принадлежность производимой продукции заявителю;

- в сравниваемых обозначениях «Хиломакс-КОМОД» и «ХЕЛАМАКС» элемент «макс» является слабым, а части «хило» и «хела» обладают различным составом гласных и, соответственно, звучанием;

- таким образом, сравниваемые обозначения не обладают общим смысловым содержанием и имеют различную фонетику (длина обозначений, количество букв и слогов, характер совпадающих частей и состав элементов) и степень их сходства является низкой;

- заявитель обращаем внимание, что противопоставленный товарный знак (1) зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ, а с учетом формулировок перечня товаров 05 класса МКТУ, а также сведений об основных видах деятельности правообладателя, указанных ЕГРЮЛ, которая заключается в «производстве кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов», целью применения противопоставленного знака (1) является деятельность в сфере сельского хозяйства с соответствующим кругом потребителей;

- в то же время заявитель является всемирно известной немецкой компанией, которая с 1974 года осуществляет деятельность в области фармацевтики и производства медицинской техники. Продукция заявителя, в том числе, «увлажняющий офтальмологический раствор Хиломакс-КОМОД» поставлялась на рынок Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации и стала известна потребителям различных регионов России, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- таким образом, в связи с недостаточно высокой степенью сходства и различным кругом потребителей в силу разной деятельности правообладателя противопоставленного знака и заявителя, риск введения в заблуждение потребителей относительно производителя товаров отсутствует;

- заявитель, принимая во внимание позицию Роспатента, изложенную в оспариваемом Решении, подал возражением против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку как предоставленную в нарушение пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019711264 в отношении всех заявленных товаров.

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

1. Устав компании;
2. Регистрационное удостоверение за №ФСЗ 2010/07271 от 25.06.2010 на изделие медицинского назначения – раствор увлажняющий офтальмологический «ХИЛОМАКС-КОМОД»;
3. Договоры на оказание услуг за 2015-2016 гг. с приложениями;
4. Распечатки страниц из научно-практического журнала «Катарактальная и рефракционная хирургия», март 2016г., сентябрь 2016г.; из периодического издания «Офтальмология», сентябрь 2016г., декабрь 2016г., из Национального журнала «Глаукома», июнь 2016г.; из «Руководства по медицинской оптике. Часть 1», 2016 г.;
5. Информация из Сборника научных трудов «XI Всероссийская школа офтальмолога» от 2012 г.;
6. Распечатки утвержденных оригинал-макетов полиэтиленовых пакетов от 29.04.2014, 12.05.2012; шариковой ручки 04.04.2012;
7. Информация из Справочников ВИДАЛЬ от 2011 года, 2013 года и 2015 года;
8. Распечатки из сети Интернет (поисковый запрос по слову «Хеламакс»);
9. Сведения по заявке № 2016736200 (противопоставленный товарный знак (1)), касающиеся описания обозначения «Хеламакс», указанного при подаче заявки;
10. Распечатки с сайта rlsnet.ru сведений об увлажняющем офтальмологическом растворе «Хиломакс-КОМОД».

Рассмотрев все представленные документы и доводы заявителя, коллегия пришла к решению о правомерности выводов, указанных в решении Роспатента от 25.05.2020, в части несоответствия знака по международной регистрации №1425270 в отношении товаров 09 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

По результатам рассмотрения настоящего возражения Роспатентом было принято решение от 22.01.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2020». Не согласившись с

этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

В решении Суда от 06.10.2021 по делу № СИП-328/2021 отмечено, что в материалы судебного дела заявителем были представлены сведения о противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 651364 (2), в соответствии с которыми согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу № СИП-627/2021 досрочно прекращена правовая охрана данного товарного знака в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; препараты с микроэлементами для человека; препараты химико-фармацевтические для медицинских целей». С учетом изложенного, судебная коллегия считает, что на момент рассмотрения заявления в суде возможность противопоставления заявлению на регистрацию обозначению товарного знака по свидетельству №651364 – исключена.

По указанным причинам Суд отменил решение Роспатента от 22.01.2021 и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 24.09.2020, поданное компанией УРСАФАРМ Арцнеймиттель ГмбХ, на решение Роспатента от 25.05.2020.

В соответствии с решением Суда от 06.10.2021 по делу № СИП-328/2021 возражение рассмотрено повторно.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.11.2021, заявитель уточнил перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке, а именно сократил перечень товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций «питание детское; добавки пищевые для людей; пластыри; материалы перевязочные; материал для пломбирования зубов; воск зуботехнический; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды; препараты для уничтожения вредных растений; продукты фармацевтические, а именно препараты для чистки контактных линз, растворы для контактных линз, растворы для промывания контактных линз, средства дезинфицирующие для контактных линз, растворы для увлажнения контактных линз, растворы для

нейтрализующей обработки контактных линз, мази глазные, капли глазные», перечень товаров 10 класса МКТУ оставлен без изменения.

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

С учетом даты (15.03.2019) поступления заявки № 2019711264 правовая база для оценки охранных способностей 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

Хиломакс-КОМОД, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 25.05.2021 заявленному обозначению (1) не может быть предоставлена правовая в отношении части товаров 05 класса МКТУ, поскольку оно сходно до степени смешения с товарным знаком

Хеламакс

по свидетельству № 651364 с приоритетом от 29.09.2016

(1).

Исходя из решения Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2021 по делу №СИП-328/2021 в материалы судебного дела заявителем были представлены сведения о противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 651364 (2), в соответствии с которыми согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу № СИП-627/2021 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «*фармацевтические препараты; препараты с микроэлементами для человека; препараты химико-фармацевтические для медицинских целей*». С учетом

изложенного, судебная коллегия считает, что на момент рассмотрения заявления в суде возможность противопоставления заявленному на регистрацию обозначению товарного знака по свидетельству №651364 – исключена.

Коллегия отмечает, что согласно сведениям Госреестра, опубликованным 21.10.2021, досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №651364 (2) в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ *«ветеринарные препараты, препараты с микроэлементами для животных, препараты химические для ветеринарных целей»*, которые неоднородны товарам 05 класса МКТУ, указанных в уточненном перечне товаров.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019711264 в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившего 24.09.2020, изменить решение Роспатента от 25.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019711264.