

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.

Хиломакс-КОМОД

Словесное обозначение 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.

Закключение 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 заявленном 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 обращает 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 заявленному 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 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).

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.