

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.06.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 675657, поданное Акционерным обществом «Полисорб», Челябинская область, город Копейск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака « **ПОЛИАПСОРБИН** » с приоритетом от 26.12.2017 по заявке № 2017755401 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 16.10.2018 за № 675657. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПАТЕНТ», Самарская область, город Чапаевск (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.06.2020, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 675657 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на серию товарных знаков «**POLISORB**», «POLYSORB», «**ПОЛИСОРБ**», «**ПОЛИСОРБ**», «**ПОЛИСОРБ МП**» по свидетельствам Российской Федерации №465689 с приоритетом от 25.02.2011, №620339 с приоритетом 26.11.2015, №556466 с приоритетом 16.03.2010, №515895 с приоритетом 15.03.2013, №556465 с приоритетом 16.03.2010, №150354 с приоритетом 21.08.1996 (далее - противопоставленные товарные знаки), зарегистрированных в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством их первых частей «ПОЛИ, POLY, POLI, ПОЛІ» и «ПОЛИ» и последующих частей «СОРБ, SORB» и «СОРБ». Графическое сходство характеризуется выполнением сравниваемых обозначений стандартным шрифтом заглавными буквами, при этом некоторые графемы русского и английского языков имеют сходное графическое начертание.

Кроме того, в обоснование своих требований, лицо, подавшее возражение, прилагает документы, свидетельствующие о широкой известности Акционерного общества «ПОЛИСОРБ» и товаров, маркируемых его товарными знаками. Лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 23.12.2002 с видами деятельности «торговля оптовая фармацевтической продукцией», «Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)». Осуществляя деятельность по производству энтеросорбентов, им получена лицензия №00100-ЛС от 24.03.2015 «Производство лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения». Кроме того, Обществом «ПОЛИСОРБ» получено регистрационное удостоверение на лекарственное средство «ПОЛИСОРБ МП». За период 2017-2019 годы лицом, подавшим возражение, реализовано 21 621 190 потребительских упаковок товаров, маркированных словесным элементом «ПОЛИСОРБ». Лицо, подавшее возражение, оказывает материальную помощь

детским домам, школам, творческим объединениям, выступает спонсором соревнований. Продукция АО «ПОЛИСОРБ» и само общество являются участниками многочисленных медицинских и фармацевтических форумов и выставок, а также предпринимается широкая рекламная компания с разными контрагентами (ООО «Нью Медиа», ООО «Гугл», ООО «Нектарин», ООО «ТИВИ БРАЗЕРС», ИП Шнуров Сергей Владимирович, ООО «МБР»).

Учитывая длительное и интенсивное использование обозначения «ПОЛИСОРБ», у среднего российского потребителя могла сформироваться ассоциация между указанным обозначением и лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 675657 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- (2) Регистрационное удостоверение лекарственного препарата;
- (3) Благодарственные письма;
- (4) Договоры на организацию участия в выставках и форумах: № 47 от 29.03.2017 с ООО «БизнесСтандарт»; № 342М/17 от 17.03.2017 с ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство», платежное поручение № Ю53 от 21.03.2017, Акт № 000038 от 29.03.2017 ; № 32/СПИАиИ от 10.03.2017, платежное поручение № 1086 от 22.03.2017, Акт № 76 от 24.03.2017;
- (5) Договоры на проведение рекламных кампаний: (1)Агентский договор от 05.08.2016 № 384/РА с ООО «Нью Медиа» с приложениями и дополнительным соглашением, платежными поручениями №№ 4142, 4357, 4384, 4431, 4432 от 04.12.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 26.12.2017; актами об оказании услуг №№ 1512, 1569, 7, 46, 94, 207 от 31.12.2017, 31.01.2018, 28.02.2018, 31.03.2018; отчетом агента № 66 от 28.02.2018; (2) Договор об оказании рекламных услуг Гугл от 30.05.2016 с актами сдачи-приемки услуг № 1005833661875832539 от 31.12.2016, от 31.12.2017 № 1005833661875832563; от 31.12.2018 № 2048073085, от 30.04.2019 № 2336589875; от 31.12.2019 № 3043636083, счетами-фактурами от 31.12.2017

№ 1005833661875832563, от 30.04.2019 № 2336589875, № 3404759946 от 31.12.2017, от 30.04.2019 №3576301779 , платежными поручениями от 08.02.2019 № 366, от 2.1.02.2018 №451; от 31.01.2020 №273; (3) Договор от 18.04.2019 № 736/2019 с ООО Управляющая компания «Нектарин» с приложением и актами от 31.07.2019 № 190731-0044, от 30.06.2019 № 190630-0054, от 31.08.2019 № 190831-0057, от 30.09.2019 № 190930-0054, от 31.10.2019 № 1910310162, от 30.11.2019 № 191130-0085 , счетами на оплату от 01.08.2019 №№ 190801-0005, 1908010006 , от 31.07.2019 № 190731-0044, платежными поручениями от 13.09.2019, от 16.07.2019, от 25.10.2019, от 17.12.2019, от 30.08.2019, от 29.07.2019 № 2543, от 26.09.2019 № 3209; (4) Договор от 14.11.2017 № 14/11/2017 с ООО «ТИВИ БРАЗЕРС» с приложением и платежными поручениями № 3923 от 16.11.2017, № 4088 от 30.11.2017; (5) Договор от 30.10.2018 № 135 с ИП Шнуров Сергей Владимирович с платежными поручениями № 3096 от 31.10.2018 и актом № 24 от 31.10.2018; (6) Агентский договор от 19.04.2018 № 1/РА с ООО «МБР» с дополнительным соглашением, приложением и платежными поручениями от 2018-2019 годов;

(6) Статистические сведения об отгрузке товаров за 2017-2019 годы;

(7) Письмо от 28.10.2019 № 163 в адрес управления Федеральной Антимонопольной Службы по Пензенской области;

(8) «Фармацевтический Вестник» (№ 40/995 от 03 декабря 2019 г.);

(9) Договоры поставки № 46 от 01.05.2015 с ООО «ФАРМКОМПЛЕКТ», в том числе товарные накладные № 282 от 14.06.2019 ; Договор поставки № 80з-16 от 21.06.2016 с ЗАО «АРАЛ ПЛЮС», в том числе товарные накладные №№ 446, 447, 448 от 30.11.2016, № 479 от 26.09.2019 ; Договор поставки № 3.26 от 19.10.2015 с ООО «ФК ГРАНД КАПИТАЛ», в том числе товарные накладные № 585 от 21.12.2017, № 337 от 11.07.2019, № 347 от 18.07.2019;

(10) Образец упаковки.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, содержащий доводы о том, что сравниваемые словесные товарные знаки не являются сходными. Отсутствует фонетическое сходство за счет разного количества букв (8 и 12). Семантику

противопоставляемых товарных знаков можно определить по составляющим их частям: « –ПОЛИ» – много, а «СОРБ» как сокращение от слова «sorbeo» - поглощаю. В то же время семантика оспариваемого товарного знака не может быть установлена, так как слова апсорбин и полиапсорбин отсутствуют в словарях. Кроме того, правообладатель обращает внимание, что сходство не может быть обосновано одинаковым началом знаков с приставки –ПОЛИ, напротив, необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. Часть ПОЛИ- переводится с греческого как «много» или «сложный» и часто встречается в начальной части товарных знаков, зарегистрированных в отношении фармацевтической продукции. Таким образом, потребитель ориентируется на вторую, уникальную часть наименований, в которой отсутствует визуальное, фонетическое и семантическое сходство, а слова «Апсорбин» и «Алкоапсорбин» являются зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №742360, №725105 на имя правообладателя.

Учитывая отсутствие сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, невозможен и вывод о введении потребителя в заблуждение, так как отсутствуют доказательства того, что оспариваемое обозначение ассоциируется с производителем противопоставляемых товарных знаков.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы: список товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ, имеющих начальную часть «ПОЛИ» (11).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.12.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) смысловое 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.

Согласно пункту 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков «**POLISORB**», «**POLYSORB**», «**ПОЛИСОРБ**», «**ПОЛИСОРБ**», «**ПОЛИСОРБ**», «**ПОЛИСОРБ МП**» по свидетельствам Российской Федерации №465689, №620339, №556466, №515895, №556465, №150354, зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ, а также осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией товаров 05 класса МКТУ.

Изложенные обстоятельства позволяют установить заинтересованность Акционерного общества «ПОЛИСОРБ» в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1512 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 675657 представляет собой словесное обозначение «**ПОЛИАПСОРБИН**», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 05 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 675657 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленные в возражении товарные знаки «**ПОЛИСОРБ**» [1], «**ПОЛИСОРБ МП**» [2] по свидетельствам №№ 556465, 150354 представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана данных товарных знаков действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленные в возражении товарные знаки «**POLISORB**» [3], «**POLYSORB**» [4] по свидетельствам №№ 465689, 620339 представляют собой

словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данных товарных знаков действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак « **ПОЛІСОРЬ** » [5] по свидетельству № 556466 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак « **ПОЛИСОРЬ** » [6] по свидетельству №515895 является комбинированным и состоит из словесного элемента, выполненного буквами русского алфавита белого цвета на фоне зеленого прямоугольника. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 675657 и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал следующее.

При сравнении словесных элементов «ПОЛИАПСОРБИН» и ««ПОЛИСОРЬ/ПОЛІСОРЬ/POLISORB»» установлено присутствие в них совпадающей начальной части «ПОЛИ», при отсутствии совпадающих средней или конечной частей слов, что формирует разное звуковое восприятие сравниваемых слов в целом при их произношении.

Сравниваемые словесные обозначения не совпадают по количеству слогов (6 слогов в оспариваемом обозначении и 3 слога в противопоставляемых обозначениях) и их очередности. При этом совпадающая начальная часть «ПОЛИ» сравниваемых словесных обозначений является слабой, и ее совпадения недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых словесных обозначений.

Кроме того отличия между сопоставляемыми обозначениями составляют 4 буквы, что соответствует требованиям Методических рекомендаций "Рациональный выбор названий лекарственных средств", утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10 октября 2005 г.

Общее правило указанных методических рекомендаций предусматривает, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании.

Что касается семантического критерия сходства словесных обозначений, то в связи с отсутствием оспариваемого словесного обозначения “ПОЛИАПСОРБИН” в словарях в качестве лексической единицы, указанный критерий сходства не применяется.

Разная визуальная длина сопоставляемых знаков, а также выполнение оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков [3-4] буквами разных алфавитов, несмотря на второстепенный характер графического критерия сходства, только усиливает различия между знаками.

В силу указанного можно сделать вывод об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-6].

В отношении однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товаров, указанных в перечнях товарных знаков [1-6], коллегия отмечает следующее.

Товары 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций включают родовое наименование товаров, к которым могут быть отнесены все товары оспариваемого перечня.

Товары оспариваемой регистрации, включая соли, мази, настои, бальзамы, масла, чай, препараты для ванн лечебные, ферменты и эфиры, прочие препараты, средства и вещества медицинские, фармацевтические, материалы и медикаменты стоматологические, биологические препараты соотносятся как вид-род с товарами «фармацевтические препараты», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, следовательно, сравниваемые товары однородны по роду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации. Сравнимые товары могут быть объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010), под которым понимается «вещества и их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, таки

организма человека, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и получения из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза с применением биологических технологий».

Товары оспариваемой регистрации, представляющие собой продукты диетические для медицинских и фармацевтических целей, пищевые добавки, следует признать однородными товарам «фармацевтические препараты» противопоставленных товарных знаков, так как в соответствии с Информационным письмом Роспатента от 05.11.2008 они имеют сходное назначение, могут совпадать по форме выпуска, условиям сбыта и кругу потребителей.

Товары оспариваемой регистрации, представляющие собой стволовые клетки, используемые для медицинских целей, могут быть взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, следовательно, при необходимости могут использоваться для лечения, либо служить вспомогательными материалами при использовании фармацевтических препаратов.

Товары оспариваемой регистрации *«подгузники [детские пеленки]; подгузники для страдающих недержанием; пояса для гигиенических женских прокладок; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; тампоны гигиенические для женщин»* относятся к родовой группе товаров «Изделия для гигиенических целей», в отношении которой зарегистрированы противопоставляемые товарные знаки [1, 3-4, 6].

Таким образом, все товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 675657, являются однородными товарам, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-6].

Однако, при отсутствии установленного сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, производство однородных товаров 05 классов МКТУ с использованием сравниваемых обозначений, не приведет к

смешению этих товаров в гражданском обороте.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству № 675657 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, в части способности введения потребителя в заблуждения относительно производителя товаров, то коллегия отмечает следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, в частности, такая способность может возникнуть в результате ассоциации с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

При оценке возможности неверного представления потребителей о производстве товаров 05 классов МКТУ, маркированных обозначением « **ПОЛИПСОРБИН** », коллегия учла представленные в материалы дела документы (2-10), свидетельствующие о введении товаров 05 класса МКТУ в оборот под обозначениями «ПОЛИСОРБ» Акционерным обществом «ПОЛИСОРБ».

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы (2-10) действительно свидетельствуют о присутствии товаров, маркированных обозначением «ПОЛИСОРБ», на российском рынке, как минимум, с начала 2017 года, то есть за год до даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом следует отметить, что согласно представленным договорам (5) и приложениям к ним, а также актам о выполненных работах и платёжным поручениям, непосредственная реализация рекламных кампаний лица, подавшего возражение, и его продукции, была начата незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного

знака. Так, первые акты выполненных работ и платежные поручения, свидетельствующие о фактической реализации заключенных договоров на организацию рекламных кампаний, датированы 31.12.2016, 21.12.2017.

Таким образом, коллегия не ставит под сомнение присутствие товаров лица, подавшего возражение, на российском рынке, маркированных обозначением «ПОЛИСОРБ». Однако, учитывая вывод о несходстве сопоставляемых товарных знаков «ПОЛИАПСОРБИН» и «ПОЛИСОРБ/POLISORB/ ПОЛІСОРБ», материалы возражения не содержат доказательств, свидетельствующих о возможном неверном восприятии потребителями товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком, в качестве продукции производителя Акционерного общества «ПОЛИСОРБ».

На основании изложенного у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №675657.