

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 30.11.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промсервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019730972, при этом установила следующее.

ПРАВИЯ

Словесное обозначение «» по заявке №2019730972, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.07.2020 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ «*биоциды; браслеты, пропитанные*

репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное средство]; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; мухоловки клейкие; пестициды; порошок пиретрума; препараты, предохраняющие от моли; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты противоспоровые; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; фунгициды; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный».

В отношении иных заявленных товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с знаком «ARAVA» по международной регистрацией №676997, с приоритетом от 28.08.1997, товарным знаком «АРАВА» по свидетельству №212870, с приоритетом от 21.06.2000, (срок действия продлен до 21.06.2020), зарегистрированными на имя "Sanofi-Aventis Deutschland GmbH" ("Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ"), Федеративная Республика Германия, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «АКАВИЯ», по свидетельству №325928, с приоритетом от 21.04.2006, (срок действия продлен до 21.04.2026), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "ВЕКТОР-МЕДИКА", г. Новосибирск, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения являются фонетически несходными, имеют разный состав гласных и согласных звуков;

- обозначения являются фантазийными и семантически нейтральными, в связи чем они не порождают какой-либо единой ассоциации у потребителя и не могут производить тождественное впечатление;

- заявитель не согласен с доводом экспертизы о том, что обозначению испрашивается охрана в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ *«бальзамы для медицинских целей, вазелин для медицинских целей, вода морская для лечебных ванн, воды минеральные для медицинских целей, воды термальные, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые, добавки пищевые с косметическим эффектом, дезодоранты для освежения воздуха, лосьоны для волос лечебные, лосьоны для фармацевтических целей, лосьоны после бритья лечебные, мази, мази для фармацевтических целей, масла лекарственные, мыла дезинфицирующие, мыла лекарственные, напитки диетические для медицинских целей, наполнители кожаные инъекционные/филлеры дермальные инъекционные, настои лекарственные, настойки для медицинских целей, отвары для фармацевтических целей, пасты зубные лечебные, препараты бальзамические для медицинских целей, препараты витаминные, препараты для ухода за кожей фармацевтические, прокладки гигиенические, прокладки ежедневные [гигиенические], соли для ванн для медицинских целей, соли для ванн из минеральных вод, соли для медицинских целей, средства антибактериальные для*

мытья рук, средства туалетные лечебные, чаи лекарственные, чаи травяные для медицинских целей, шампуни лечебные, шампуни педикулицид-ные, шампуни сухие лечебные».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2019) поступления заявки №2019730972 правовая база для оценки охраноспособности 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.

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.

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.

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).

АРАВИЯ

Заявленное обозначение

по заявке

№2019730972 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Заявителем оспаривается отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ *«бальзамы для медицинских целей, вазелин для медицинских целей, вода морская для лечебных ванн, воды минеральные для медицинских целей, воды термальные, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые, добавки пищевые с косметическим эффектом, дезодоранты для освежения воздуха, лосьоны для волос лечебные, лосьоны для фармацевтических целей, лосьоны после бритья лечебные, мази, мази для фармацевтических целей, масла лекарственные, мыла дезинфицирующие, мыла лекарственные, напитки диетические для медицинских целей, наполнители кожаные инъекционные/филлеры дермальные инъекционные, настои лекарственные, настойки для медицинских целей, отвары для фармацевтических целей, пасты зубные лечебные, препараты бальзамические для медицинских целей, препараты витаминные, препараты для ухода за кожей фармацевтические, прокладки гигиенические, прокладки ежедневные [гигиенические], соли для ванн для медицинских целей, соли для ванн из минеральных вод, соли для медицинских целей, средства антибактериальные для мытья рук, средства туалетные лечебные, чаи лекарственные, чаи травяные для медицинских целей, шампуни лечебные, шампуни педикулицидные, шампуни сухие лечебные».*

Противопоставленный знак «ARAVA» по международной регистрации №676997 (1) является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

АРАВА

Противопоставленный товарный знак «**АРАВА**» (2) по свидетельству №212870 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

АКАВИЯ

Противопоставленный товарный знак «**АКАВИЯ**» (3) по свидетельству №325928 является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «АРАВИЯ» и противопоставленного знака по международной регистрации и товарного знака «АРАВА» и «АРАВА» показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением начальной и средней части [АРАВ], отличие составляют конечные части [-ИЯ] и [-А]. Таким образом, 4 буквы из 6 имеют тождественное звучание.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «АКАВИЯ» также имеют сходство по фонетическому признаку, определенное совпадением количества слогов (3 слога), тождеством гласных звуков [А, И, Я] и совпадением согласного звука [В], расположенных в одинаковой последовательности, отличие составляет согласные звуки [Р, К]. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание.

Анализ словарно-справочных материалов (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>) показал, что «Аравия» - представляет обширный юго-западный полуостров Азии, отделяемый от азиатского материка Персидским заливом как частью Индийского океана и связанный с твердой землей равнинами Сирийско-Аравийской пустыни (см. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона).

Противопоставленный знак (2) имеет несколько значений — 1. (тур. «araw»). Множество, сборище народа. 2. Иорданская долина. 3. Запатентованное торговое название препарата лефлуномид (leflunomide) (см. Словарь иностранных слов,

вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910; Библейская энциклопедия Брокгауза. Ф. Ринкер, Г. Майер. 1994.; Словарь медицинских препаратов. 2005.). Вместе с тем, следует отметить, что вышеперечисленные значения являются малораспространёнными и являются незнакомыми среднему российскому потребителю, в связи с чем данное обозначение будет восприниматься как фантазийное.

Противопоставленные товарный знак (3) и знак по международной регистрации (1) не имеют семантических значений, в связи с чем являются фантазийными.

Таким образом, исходя из того, что противопоставленные знаки (1, 2, 3) имеют фантазийный характер, семантический критерий сходства не является определяющим.

Поскольку сравниваемые знаки являются словесными и выполнены стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, то графический фактор сходства носит второстепенный характер.

Коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека. Кроме того, в отношении товаров 05 класса МКТУ подлежат применению Методические рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 10.10.2005, согласно которым «... различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании».

Сопоставительный анализ товаров 05 класса МКТУ показал следующее.

Испрашиваемые товары *«бальзамы для медицинских целей, вазелин для медицинских целей, вода морская для лечебных ванн, воды минеральные для медицинских целей, воды термальные, добавки минеральные пищевые, добавки пищевые, добавки пищевые с косметическим эффектом, дезодоранты для*

освежения воздуха, лосьоны для волос лечебные, лосьоны для фармацевтических целей, лосьоны после бритья лечебные, мази, мази для фармацевтических целей, масла лекарственные, мыла дезинфицирующие, мыла лекарственные, напитки диетические для медицинских целей, наполнители кожаные инъекционные/филлеры дермальные инъекционные, настои лекарственные, настойки для медицинских целей, отвары для фармацевтических целей, пасты зубные лечебные, препараты бальзамические для медицинских целей, препараты витаминные, препараты для ухода за кожей фармацевтические, прокладки гигиенические, прокладки ежедневные [гигиенические], соли для ванн для медицинских целей, соли для ванн из минеральных вод, соли для медицинских целей, средства антибактериальные для мытья рук, средства туалетные лечебные, чаи лекарственные, чаи травяные для медицинских целей, шампуни лечебные, шампуни педикулицидные, шампуни сухие лечебные» 05 класса МКТУ, обладают лечебными свойствами, являются лекарственными препаратами. В связи с этим, их следует признать однородными товарам 05 класса МКТУ «pharmaceutical and veterinary preparations» (перевод: «фармацевтические и ветеринарные препараты»), (в части «фармацевтические препараты»), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №676997, товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» противопоставленного товарного знака по свидетельству №212870, а также товарам 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические, медикаменты, медикаменты для человека, добавки пищевые для медицинских целей, в том числе биологически активные добавки» противопоставленного товарного знака по свидетельству №325928, поскольку сравниваемые товары объединены общеродовым и общевиновым понятием «фармацевтические препараты», имеют одно назначение (лечение и профилактика болезней), каналы сбыта и круг потребителей.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности товаров, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В этой связи решение Роспатента от 31.07.2020 о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2020.