

**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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), 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 обладают достаточной степенью сходства, в том числе, в связи с наличием в заявлении обозначении словесного элемента «КОМОД», что полностью исключает риск введения потребителя в заблуждение. 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 отмечает, что 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 по заявке № 2019711264 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».

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.

В качестве сходного до степени смещения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

**Хеламакс** по свидетельству № 651364 с приоритетом от 29.09.2016 (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, препараты с микроэлементами для человека или животных, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для ветеринарных целей, препараты химические для медицинских целей».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявлении обозначении словесный элемент «Хиломакс» является фантастичным, словесный элемент «КОМОД», согласно словарно-справочным источникам информации, означает «предмет мебели», в связи с чем воспринимаются как два самостоятельных элемента. Такому восприятию также способствует их графическое исполнение, поскольку соответствующие слова, выполнены буквами разного размера.

С учетом изложенного, правомерным является выделение словесного элемента «Хиломакс» в заявлении обозначении и проведение анализа отдельно по данному словесному элементу.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено тем, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «Хиломакс» - «Хеламакс». Фонетическое сходство обусловлено сходством звучания начальных частей [ХИЛО-] – [ХЕЛА-] и тождеством звучания конечных частей [-МАКС].

Выполнение данных элементов буквами одного алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально.

Отсутствие лексических значений сравниваемых обозначений «Хиломакс» – «Хеламакс» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, словесного элемента «Хиломакс», сходного с противопоставленным товарным знаком, обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «*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*».

Таким образом, анализ однородности проводится в отношении указанных выше товаров и товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (1).

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров (фармацевтические препараты), имеют одно назначение (профилактика заболеваний, оздоровление), один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей.

Довод заявителя о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака (1) осуществляют деятельность в разных сегментах рынка, не может повлиять на вывод коллегии об однородности указанных выше товаров, поскольку анализу подлежат

товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку (1), и в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке.

В отношении зарегистрированной на имя заявителя серии товарных знаков (2-6), в которых, по мнению заявителя, элементы «Хило» и «Комод» указывают на принадлежность производимой продукции заявителю, коллегия отмечает, что они не могут повлиять на выводы коллегии, поскольку приоритет товарных знаков (2-4) – 15.03.2019, то есть совпадает с датой подачи рассматриваемой заявки, приоритет товарных знаков (5, 6) – 03.10.2014. При этом документов, подтверждающих, что задолго до даты (15.03.2019) подачи заявки, продукция, маркированная товарными знаками (2-6) и фактически производилась и реализовывалась на территории Российской Федерации и у российского потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных элементов с заявителем представлено не было.

Указанное также подтверждается решением Роспатента от 15.01.2021, касающегося возражения, поданного заявителем, против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку (1), мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, согласно которому отказано в удовлетворении данного возражения и оставлена в силе правовая охрана товарного знака по свидетельству № 651364.

Ссылка заявителя на судебное решение, указанное в возражении, касается других товарных знаков: «Традиции Белева» по свидетельству № 664582 и «Старые традиции белевских мастеров» по свидетельству №634417, в связи с чем является несостоятельной, поскольку не может быть рассмотрена как преюдициальная.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 651364 в отношении товаров 05 класса МКТУ - обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.05.2020.**