

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 15.11.2021, поданное ООО «Витаукт-пром», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746964 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

**Гипотензин**

Словесное обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2020746964, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.08.2020, 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 21.07.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в

отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с:

- с товарными знаками «DIOTENZIN» (свидетельство №529739, приоритет от 19.09.13 (1), «ДИОТЕНЗИН» (свидетельство №529738, приоритет от 19.09.13 (2), правовая охрана которым предоставлена на имя ООО "Тева", Россия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «ГИПОТЕН» (свидетельство №259015, приоритет от 30.05.03 (3), правовая охрана предоставлена на имя компании «Свисс Фарма Интернешнл АГ», Швейцария, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

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

- заявитель уже подавал аналогичную заявку №2016744412 от 24.11.2016 в отношении тождественного обозначения и аналогичных товаров 05 класса МКТУ. По указанной заявке было принято положительное решение о регистрации, при этом эксперт не счел противопоставленные товарные знаки сходными до степени смешения с заявленным обозначением, хотя на момент рассмотрения указанной заявки они уже были зарегистрированы. Регистрация по указанной заявке не состоялась и заявка была призвана отозванной в связи с тем, что заявитель не успел оплатить пошлину за регистрацию товарного знака;

- в ходе рассмотрения ранее поданной заявки Роспатент не запрашивал, а заявитель не предоставлял никаких дополнительных материалов, свидетельствующих о приобретении заявленным обозначением различительной способности или сведений о том, что потребители отличают заявленное обозначение от других в связи с длительным и/или интенсивным использованием до даты приоритета, писем-согласий от третьих лиц или иных дополнительных документов.

Решение о регистрации по заявке №2016744412 было принято экспертом без направления заявителю каких-либо запросов и уведомлений экспертизы, предварительных отказов и т.п.;

- органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства. Указанная позиция, в частности, приводится в постановлениях Президиума СИП от 13.07.2020 по делу № СИП - 948/2019, от 18.04.2019 по делу № СИП-619/2018, в решении СИП от 19.01.2021 по делу № СИП-422/2020, а также в других делах;

- несмотря на то, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно и самостоятельно, правовые подходы при оценке подобных и тождественных элементов заявленных обозначений должны быть последовательными и предсказуемыми. В этом заключается принцип правовой определенности и единства правоприменительной практики;

- Роспатент связан обязательствами по применению единообразных подходов к анализу подобных обозначений и вынесению последовательных решений по заявкам, содержащим подобные и тождественные элементы, а аргумент о том, что решение по каждой заявке принимается в рамках независимого производства исходя из совокупности обстоятельств дела, является несостоятельным;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных знаков наличием стилизованного шрифта и цветного исполнения в зеленом цвете, которые хорошо визуальны различимы и запоминаются потребителю;

- заявленное обозначение и товарный знак «DIOTENZIN» написаны буквами разных алфавитов (кириллицей и латиницей), разным кеглем (заглавными и строчными буквами), а также имеют фонетически различающееся начало слова («гипо-» и «дио-»). Все эти факторы в совокупности влияют на общее впечатление

при сравнении обозначений и свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения;

- при сравнении заявленного обозначения с товарным знаком «ГИПОТЕН» также можно увидеть, что они написаны разным кеглем (заглавными и строчными буквами), имеют разное ударение, количество слогов и фонетически различающееся окончание слова («-зин и «-тен»). Все эти факторы в совокупности также влияют на общее впечатление при сравнении обозначений;

- товары под заявленным обозначением активно вводятся в гражданский оборот Российской Федерации, тогда как товары под обозначением «ГИПОТЕН» вообще не предлагается к продаже. Таким образом, риск смешения сравниваемых обозначений отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

С учетом даты (28.08.2020) поступления заявки №2020746964 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 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

## Гипотензин

Заявленное обозначение «» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «гипотензин». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-3).

Противопоставленный знак «**DIOTENZIN**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно словарям основных европейских языков (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru))

словесный элемент «DIOTENZIN» не имеет лексического значения. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ДИОТЕНЗИН» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «ДИОТЕНЗИН». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ГИПОТЕН» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.slovari.yandex.ru](http://www.slovari.yandex.ru)) показал отсутствие лексических значений у словесного элемента «ГИПОТЕН». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2, 3) являются фонетически сходными. Так, противопоставленный знак «ГИПОТЕН» фонетически полностью сходит в состав заявленного обозначения и совпадает с его начальной частью «ГИПОТЕН-». При этом, отличающаяся конечная часть «-зин» в заявленном обозначении является слабой в силу ее частого применения в составе наименований лекарственных средств. Например, в отношении товаров 05 класса МКТУ были зарегистрированы товарные знаки «АРТЕЗИН» (свидетельства №242395, 623667), «ПАРЛАЗИН» (свидетельство №238802), «ЦЕРЕБРОЛИЗИН» (свидетельства №105288 и №298249) и т.д. В связи с чем наличие данной части не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

Товарные знаки «ДИОТЕНЗИН» (2) и «DIOTENZIN» (1) также характеризуются близким звучанием с заявленным обозначением «ГИПОТЕНЗИН». В сравниваемых словесных элементах совпадают 8 звуков (и, о, т, е, н, з, и, н), расположенных в одинаковой последовательности. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) фонетически отличаются первой буквой

(«Д» и «Т»), кроме того, в состав заявленного обозначения входит дополнительная буква «П», остальные все буквы в обозначениях фонетически тождественны.

Семантические значения словесных элементов «ГИПТОТЕНЗИН», «ДИОТЕНЗИН» (2), «DIOTENZIN» (1), «ГИПОТЕН» (3) не зафиксированы в словарях, в связи с чем невозможно провести сравнение данных обозначений по семантическому критерию сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2, 3) выполнены заглавными буквами стандартным шрифтом без применения какой-либо оригинальной графики, что свидетельствует об их сходстве. Начертание большинства букв в словесных элементах «ГИПОТЕНЗИН», «ГИПОТЕН», «ДИОТЕНЗИН» совпадает. Следует согласиться с заявителем в том, что сравниваемые обозначения имеют отдельные графические отличия, заключающиеся в исполнении словесных элементов «DIOTENZIN» и «ГИПОТЕНЗИН» буквами различных алфавитов, исполнении словесного элемента заявленного обозначения строчными буквами (за исключением начальной буквы «Г»), а словесных элементов знаков (1, 2, 3) – заглавными буквами, а также в различном цветовом исполнении сравниваемых обозначений. Вместе с тем, общее зрительное впечатление в данном случае не может быть признано определяющим критерием для установления отсутствия сходства сравниваемых обозначений, поскольку высокая степень фонетического сходства обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 3) в целом.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 3).

При оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, коллегия исходила из того, что в отношении оценки однородности данных видов товаров должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека.

Кроме того, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 3) определяется исходя из степени

сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 3), в связи с чем круг товаров, признаваемых однородными, должен рассматриваться шире.

Правовая охрана знаков (1, 2) действует в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для лечения артериальной гипертензии».

Противопоставленный знак (3) зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые относятся к фармацевтическим препаратам («препараты фармацевтические; медикаменты для человека; препараты ветеринарные; медикаменты для ветеринарных целей»), веществам активным для фармацевтических препаратов («кашу для фармацевтических целей»), изделиям для фармацевтических целей («конфеты лекарственные»), маслам для фармацевтических целей («масла лекарственные»), продуктам пищевым для медицинских целей («напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей»), пищевым добавкам («добавки пищевые»), изделиям вспомогательного назначения («капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей»), настоям лекарственным («настои лекарственные; настойки для медицинских целей»), отварам для фармацевтических целей («отвары для фармацевтических целей; сиропы для фармацевтических целей»), средствам для водотерапии («препараты для ванн для медицинских целей»), средствам для медицинских и фармацевтических целей («препараты для лечения геморроя»), препаратам на основе сырья животного происхождения

(«препараты для органотерапии»), сырью растительному для медицинских и фармацевтических целей («травы лекарственные»), чаем лекарственным («чаи травяные для медицинских целей»).

Товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» знака (3) и заявленного обозначению совпадают. Кроме того, товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» знака (1), товары 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для лечения артериальной гипертензии» знаков (2, 3) являются однородными по отношению к товарам 05 класса МКТУ «конфеты лекарственные; масла лекарственные; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для человека; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; препараты ветеринарные; препараты для лечения геморроя; препараты для органотерапии; препараты фармацевтические; сиропы для фармацевтических целей» заявленного обозначения. Вышеупомянутые виды товаров 05 класса МКТУ объединены родовым понятием «лекарственные препараты» (согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона №61-ФЗ от 12.04.2010 под «лекарственными средствами» понимаются «вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий»). Кроме того, коллегия усматривает, что вышеупомянутые виды товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и знаков (1, 2, 3) относятся к фармацевтике, имеют одно назначение, а именно сравниваемые виды товаров применяются для профилактики, диагностики, лечения заболевания, укрепления здоровья и т.д. Упомянутые виды товаров могут быть произведены на одном фармацевтическом предприятии, иметь сходные каналы реализации через сеть аптек или медицинских

учреждений, а также сходный круг потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье, здоровье животных).

Однородными с товарами 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» знака (3), товарами 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для лечения артериальной гипертензии» знаков (2, 3) были признаны товары 05 класса МКТУ «препараты для ванн для медицинских целей; чаи травяные для медицинских целей», которые, также как и фармацевтические препараты, имеют одно назначение – профилактика и лечение заболеваний, укрепление организма, поддержание его в тонусе, что способствует поддержанию здоровья, ускорению процесса выздоровления. Однородность сравниваемых товаров обусловлена совместными условиями их реализации (через аптечную сеть), взаимодополняемостью, а также тем, что они могут приобретаться одними и теми же потребителями.

Товары 05 класса МКТУ «капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей» заявленного обозначения неразрывно связаны с товарами 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций (1, 2, 3), в связи с чем также признаются однородными с ними.

Товары 05 класса МКТУ «кашу для фармацевтических препаратов; травы лекарственные» являются сырьем, которое может являться основной частью состава лекарственных препаратов. В этой связи, коллегия пришла к выводу о том, что упомянутые товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 2) следует признать однородными.

Товары 05 класса МКТУ «добавки пищевые; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей» заявленного обозначения обладают профилактическими, диетическим или функциональными свойствами, и в связи с этим применяются для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем, то есть применяются в качестве пищевых добавок для медицинских целей. Упомянутые товары распространяются через специальные торговые сети, в том числе аптечные, и потребителями этого товара являются люди, нуждающиеся в

целенаправленном воздействии на свой организм. Упомянутые виды товаров заявленного обозначения предназначены для поддержания и улучшения здоровья и, следовательно, являются однородными с товарами 05 класса МКТУ знаков (1, 2, 3) ввиду их одинакового назначения. Кроме того, сравниваемые виды товаров могут быть взаимодополняемыми («фармацевтические препараты», «препараты фармацевтические для лечения артериальной гипертензии» - лечение, «добавки пищевые; напитки диетические для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей» – профилактика, вспомогательная терапия, снижение риска заболеваний), имеют один круг потребителей (лица, проявляющие заботу о своем здоровье и (или) имеющие необходимость в приеме дополнительных препаратов для его поддержания и улучшения), места реализации (аптеки), а также совпадающие формы выпуска товаров (таблетки, настойки, капсулы и т.д.).

В возражении не оспаривается однородность товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем приводится довод о том, что им была подана заявка №2016744412

**Гипотензин**

от 24.11.2016 на регистрацию тождественного обозначения « » в качестве товарного знака в отношении аналогичных товаров 05 класса МКТУ. По указанной заявке было принято решение о государственной регистрации в качестве товарного знака, однако, заявитель не оплатил пошлину за регистрацию. В отношении вновь поданной заявки должен быть соблюден принцип правовой определенности и она также должна быть зарегистрирована. Вместе с тем, указанный довод не преодолевает выводов коллегии о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 3). Отсутствие у заявителя исключительных прав на товарный знак «Гипотензин», правовая охрана которого испрашивалась по ранее поданной заявке №2016744412, не влечет за собой нарушения принципа законных ожиданий указанного лица по возможности регистрации варианта товарного знака по заявке №2020746964, обладающему высокой степенью сходства с противопоставленными знаками (1, 2, 3). Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к нарушению прав третьих лиц на сходные обозначения.

Заявителем приводится довод о том, что товары под противопоставленным товарным знаком «ГИПОТЕН» (3) не представлены на рынке Российской Федерации. Вместе с тем, указанная информация не имеет отношения к вопросу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (3). В рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак (3), а не фактически осуществляемая деятельность.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, как противоречащее положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 21.07.2021.**