

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 17.05.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РП ТРЕЙД», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023761130, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «»
по заявке №2023761130 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 10.07.2023 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО «Восток-Плюс» (фактич. адр.: 23376, Россия, Москва, ул. Красная Пресня, 24, БЦ «Сибирь», офис 17 (см. <https://mikonix.ru/>,

https://mikonix.ru/?ysclid=lssxv72gpr1048050&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F)).

На основании вышеизложенного, сделан вывод о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 17.05.2024 возражении и дополнениях от 20.08.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- не доказано наличие субъекта, с которым возможно смешение. Общество, указанное на сайте <https://mikonix.ru/>, не существует. По указанному адресу не находится организаций с названием «Восток Плюс»;

- домен создан позже даты подачи заявки;

- отсутствуют доказательства реализации указанной продукции до подачи заявителем заявки на товарный знак.

Принимая во внимание все вышеизложенные доводы, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023761130 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены: договор на разработку нейминга, логотипа и акт к нему, договор на разработку рецептуры, договор поставки и спецификация к нему [1].

На заседании по рассмотрению настоящего возражения, состоявшемся 27.08.2024, коллегией было указано на дополнительное основание, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком **«МИКОМАКС»** по международной регистрации №822940 с приоритетом 27.11.2003, зарегистрированного на имя компании Sanofi, Франции, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем 18.12.2024 и 18.02.2025 представлены дополнительные материалы – макет упаковки [2] и позиция, которая сводится к тому, что противопоставленный знак по международной регистрации №822940 не является сходным до степени смешения, поскольку имеет разное произношение и ударение, отличается визуально.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (10.07.2023) поступления заявки №2023761130 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Как следует из требований 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, а также противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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).



Заявленное обозначение « » по заявке №2023761130 с приоритетом от 10.07.2023 является комбинированным, включает словесный элемент «МИКОНИКСЪ», буквы «К» которого выполнены с графической проработкой. Регистрация товарного знака по заявке №2023761130 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В основу вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, экспертизой было принято во внимание то, что обозначение воспроизводит обозначение, используемое ООО «Восток-Плюс» (фактич. адр.: 23376, Россия, Москва, ул. Красная Пресня, 24, БЦ «Сибирь», офис 17 (см. <https://mikonix.ru/>, https://mikonix.ru/?ysclid=lssxv72gpr1048050&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F)).

Коллегией были изучены указанные ссылки и установлено, что на указанных ссылках отсутствуют сведения о производителе ООО «Восток-Плюс» и использовании им обозначения «МИКОНИКСЪ» для маркировки товаров однородным заявленным. Также коллегией были приняты во внимание сведения, представленные заявителем о том, что домен <https://mikonix.ru/> имеет дату создания 24.10.2023, что является более поздней датой, чем дата приоритета заявки №2023761130 - 10.07.2023. Сведений о наличии иных лиц, которые использовали заявленное обозначение для маркировки товаров 05 класса МКТУ до даты приоритета в материалах дела не представлено.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что до даты приоритета потребитель не был осведомлен о продукции, маркированной обозначением «МИКОНИКСЪ», а, следовательно, не может быть введен в заблуждение относительно лица, производящего товары.

Учитывая вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В качестве дополнительных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса был противопоставлен знак «**МИКОМАКС**» по международной регистрации №822940, который выполнен стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

При анализе основных индивидуализирующих элементов сравниваемых обозначений «МИКОНИКСЪ» и «МИКОМАКС» коллегия пришла к выводу об их фонетическом сходстве, поскольку они включают большинство совпадающих звуков (6 из 8) [М, И, К, О, К, С], расположенных в одинаковой последовательности. Отличие в звуках [М, А], расположенных в середине обозначения, не приводит к фонетическим отличиям, способным повлиять на тождество звучания большинства звуков.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что слово «МИКОНИКСЪ» не имеет значения, что приводит к невозможности проведения анализа по семантическому критерию сходства.

Визуально сравниваемые обозначения имеют отдельные графические отличия, однако использование букв одного и того же алфавита (русского) сближает знаки графически.

Таким образом, при сравнении заявленного обозначения по заявке №2023761130 и противопоставленного знака по международной регистрации №822940 установлено, что сравниваемые обозначения фонетически и графически сходны, что не позволяет признать степень их сходства как низкую.

Анализ товаров 05 класса МТКУ показал, что испрашиваемые к регистрации товары *«вазелин для медицинских целей; воды термальные; гели для массажа медицинские; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; средства для ухода за полостью рта медицинские; шампуни лечебные»* относятся к товарам медицинского назначения, являются однородными противопоставленным товарам 05 класса МКТУ *«medicines, drugs, pharmaceutical products for human and animal use, vitamins, chemical preparations and substances for pharmaceutical use, treatment products for medical use, hygienic products with the exception of toiletry articles, tonic preparations and dietetic preparations for medical use, medicinal infusions, medicinal wine and teas, diagnostic products for medical use, vaccines, serums and blood products, microorganism cultures included in this class, disinfectants for hygiene purposes, bactericides, dermato-cosmetic products, medico-cosmetic product»* (перевод: *лекарственные средства, препараты, фармацевтические продукты для людей и животных, витамины, химические препараты и вещества для фармацевтического использования, лечебные средства для медицинских целей, гигиенические продукты, за исключением туалетных принадлежностей, тонизирующие препараты и диетические препараты для медицинских целей, лекарственные настои, лекарственные вина и чаи, диагностические продукты для медицинских целей, вакцины, сыворотки и препараты крови, культуры микроорганизмов, включенные в этот класс, дезинфицирующие средства для гигиенических целей, бактерициды и, дерматокосметические продукты, лечебно-косметические продукты*). Сравниваемые товары соотносятся как род-вид товаров – лекарственные препараты, имеют одно и то же назначение, условия реализации и каналы сбыта.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и

услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и высокая степень однородности товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2024, изменить решение Роспатента от 25.04.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023761130 с учетом дополнительных оснований.