

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 17.09.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мирролла» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722613, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020722613 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 30.04.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.05.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020722613 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью упомянутого решения Роспатента, в отношении товаров 05 класса МКТУ

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками «**Акваносол**» [1] (свидетельство №597212 с приоритетом от 30.12.2015), «**AQUANOSOL**» [2] (свидетельство №597210 с приоритетом от 30.12.2015), зарегистрированными в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании САНОФИ, 54 rue Ля Боэти, 75008 Париж, Франция.

В поступившем возражении заявитель высказал несогласие относительно приведенных по результатам экспертизы доводов о возможности смешения в гражданском обороте заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Заявитель указывает на наличие своих исключительных прав на ранее зарегистрированные товарные знаки по свидетельствам №659449, №663974 для индивидуализации товаров 03, 05 классов МКТУ, включающих тождественные словесные элементы «АКВАСОЛ», «AQUASOL», и необходимости применения в данном случае федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа защиты законных ожиданий заявителя, что подчеркивается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам по ряду дел (см. постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020).

В поступившем возражении указывается на имеющиеся отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства, а, следовательно, их несходства в целом.

Как полагает заявитель, несмотря на однородность части товаров 05 класса МКТУ сравниваемых обозначений, наличие в составе заявленного обозначения доминирующего словесного элемента «АКВАСОЛ», также входящего в состав принадлежащих заявителю товарных знаков №659449, №663974, приводит к возможности восприятия потребителем заявленного обозначения как продолжения серии товарных знаков ООО «Мирролла», объединенных одним элементом, и исключает его ассоциирование с товарными знаками компании САНОФИ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020722613 в отношении всех заявленных товаров, в том числе 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено упомянутое по тексту постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020.

Изучив материалы дела в отсутствие представителя заявителя, в установленном порядке уведомленном о дате и времени рассмотрения поступившего возражения, коллегия сочла приведенные в возражении доводы, убедительными.

С учетом даты (30.04.2020) поступления заявки №2020722613 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).

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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

В соответствии с положениями пункта 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.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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 комбинированное обозначение «» по заявке №2020722613 с приоритетом от 30.04.2020 выполнено в виде словесно-графической композиции, включающей вертикально-ориентированный прямоугольник, на фоне которого расположены хаотично окрашенные в контрастные оттенки синего цвета треугольники, а также словесный элемент «АКВАСОЛ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Словесный

элемент «АКВАСОЛ» не имеет смыслового значения, является фантазийным. Товарный знак по заявке №2020722613 подан на регистрацию для индивидуализации товаров 03, 05 классов МКТУ. Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2020722613 оспаривается в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ *«альгинаты для фармацевтических целей; аминокислоты для медицинских целей; антисептики; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; вазелин для медицинских целей; вещества для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; газы для медицинских целей; вода морская подготовленная, воды минеральные и изотонические растворы, в составе препаратов для орошения слизистых оболочек тела и головы, а также средств для промывания полостей тела и головы со слизистыми оболочками медицинских и фармацевтических; гигиенические препараты для личной гигиены за исключением принадлежностей туалетных, в том числе, средства гигиенические для медицинского ухода за кожей и слизистыми оболочками, в том числе, в виде спреев для местного применения с дозирующей помпой; глицерин для медицинских целей; дезинфектанты; средства дезинфицирующие; добавки биологически активные; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые, используемые в составе фармацевтических средств; добавки пищевые белковые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из гиалуроновой кислоты; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из пантотеновой кислоты; добавки пищевые из протейна; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; изделия гигиенические для медицинских целей; изделия фармацевтические; иммуностимуляторы; йодиды, бромиды и хлориды для фармацевтических целей; йодиды, бромиды и хлориды щелочных металлов для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств;*

капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши бальзамические с ингаляционным или согревающим эффектом; кислород для медицинских целей; кислоты для фармацевтических целей; коллаген для медицинских целей; конфеты лекарственные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны для кожи и слизистых оболочек лечебные; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; молескин для медицинских целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; мыла антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; помады и стики выдвигаемые медицинские; препараты бактериальные для медицинских целей; препараты бактериологические для медицинских целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные; препараты для вагинального спринцевания для медицинских целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для обработки ожогов; препараты для ингаляции и орошения медицинские; препараты для органотерапии; препараты для расширения бронхов; препараты для расширения носовых ходов сосудосуживающие; препараты для ухода за кожей и слизистыми оболочками фармацевтические; препараты кровоостанавливающие; препараты медицинские; препараты медицинские для промывания глаз; препараты нутрицевтические для терапевтических или медицинских целей; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека; препараты с натуральными микроэлементами для человека; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты

химические для фармацевтических целей; препараты с добавлением совместимого раствора 1,4,5,6-тетрагидро-2-метил-4-пиримидинкарбоновой кислоты, вырабатываемой галофильными (солелюбивыми) бактериями; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сиропы для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли кальция для медицинских целей; соли хлоросодержащие для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; соли из минеральных вод и морской воды, а также соли химического происхождения, в составе растворов для орошения слизистых оболочек тела и головы, а также средств для промывания полостей тела и головы со слизистыми оболочками медицинских и фармацевтических; средства антибактериальные для мытья рук; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей, в том числе, в форме спреев для местного применения с дозирующей помпой; средства для орошения и промывания полости носа фармацевтические; средства для орошения и промывания полости рта и горла фармацевтические; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства для орошения слизистых оболочек тела и головы, а также средства для промывания полостей тела и головы со слизистыми оболочками фармацевтические; средства для фармацевтических целей, средства для чистки зубов лечебные; средства моющие для медицинских целей; средства против потения; средства туалетные лечебные; стик-бальзамы от головной боли; стик-бальзамы от симптомов простудных заболеваний для облегчения дыхания; травы лекарственные; фармацевтические, гигиенические и прочие препараты для медицинских целей; фосфаты для фармацевтических целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; шампуни, мыла, лосьоны и зубные пасты лечебные; шприцы и емкости, предварительно заполненные, для медицинских целей;

эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; специальные разовые емкости, применяемые производителем для упаковывания в составе производственного цикла и предназначенные для индивидуализации товаров тара, емкости и упаковка, используемые для розлива, фасования и укладки всех вышеперечисленных товаров 05 класса МКТУ, средств, добавок и препаратов по отдельности либо в смеси, в порядке подготовки товаров к транспортированию, хранению, реализации и потреблению, в целях введения их в гражданский оборот; тара для фасовки, применяемая производителем для упаковывания в составе производственного цикла и предназначенная для индивидуализации товаров тара, емкости и упаковка, используемые для розлива, фасования и укладки средств гигиенических и дезинфицирующих для медицинского ухода, препаратов фармацевтических, препаратов с биологически активными добавками, медикаментов, в порядке подготовки товаров к транспортированию, хранению, реализации и потреблению, в целях введения их в гражданский оборот».



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака для заявленных товаров 05 класса МКТУ основан на выводе об его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков «**Акваносол**» [1] по свидетельству №597212 и «**AQUANOSOL**» [2] по свидетельству №597210 с более ранним приоритетом от 30.12.2015, принадлежащих компании САНОФИ, Франция.

Противопоставленный товарный знак «**Акваносол**» [1] по свидетельству №597212 с приоритетом от 30.12.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «**AQUANOSOL**» [2] по свидетельству №597210 с приоритетом от 30.12.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] зарегистрированы, в частности, для товаров 05 класса МКТУ «*препараты фармацевтические; спреи лекарственные; спреи назальные для медицинских целей; спреи назальные, уменьшающие отек слизистой верхних дыхательных путей; раствор для промывки носа*».

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [2], показал, что они представляют собой различную продукцию медицинского назначения, относящуюся к одной и той же родовой группе – «*фармацевтические препараты*». Таким образом, сопоставляемые товары соотносятся друг с другом по виду/роду, имеют одинаковое назначение, характеризуются одинаковым кругом потребителей и условиями реализации (например, через аптечные сети), что обуславливает вывод о наличии их однородности, что заявителем не опровергается.



В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «**Акваносол**» [1], «**AQUANOSOL**» [2] показал следующее.

Основную индивидуализирующую функцию в составе сравниваемых обозначений выполняют словесные элементы «АКВАСОЛ» и «Акваносол» / «AQUANOSOL».

Указанные словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] отсутствуют в качестве лексических единиц какого-либо языка, являются фантазийными словами, следовательно, не представляется возможным провести их сопоставительный анализ по

семантическому критерию сходства, что нивелирует значение данного критерия сходства.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных словесных товарных знаков, однако следует отметить, что в силу отсутствия у противопоставлений [1], [2] какой-либо оригинальной графической составляющей, обуславливающей их запоминание потребителем, графический критерий сходства в данном случае существенно не влияет на восприятие сопоставляемых обозначений в целом.

Что касается фонетического критерия сходства, то индивидуализирующие словесные элементы «АКВАСОЛ» и «Акваносол» / «AQUANOSOL», как отметил заявитель, имеют ряд звуковых отличий, выраженных в наличии дополнительных букв/звуков в составе противопоставленных товарных знаков [1], [2].

Вместе с тем при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание приведенный в нем аргумент о наличии исключительного права ООО «Мирролла» на товарные знаки «АКВАСОЛ» по свидетельству №659449 (приоритет от 28.09.2017) и «AQUASOL» по свидетельству №663974 (приоритет от 28.09.2017), которые были зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические и гигиенические препараты; химико-фармацевтические препараты; средства для фармацевтических целей, вода мелиссая для фармацевтических целей, отвары для фармацевтических целей; медикаменты; медицинские препараты; вода морская для лечебных ванн; воды термальные; газы для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; антисептики; средства для орошения полости носа»*, т.е. товаров однородным как указанным в перечне заявленного обозначения, так и противопоставлений [1], [2]. Правовая охрана указанных товарных знаков является действующей и не оспаривалась.

Учитывая, что основным индивидуализирующим элементом заявленного



обозначения «» является словесный элемент «АКВАСОЛ», уже получивший правовую охрану в качестве товарного знака по свидетельству №659449, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для однородных товаров. При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для снятия приведенных в заключении по результатам проведенной экспертизы в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса противопоставлений [1], [2].

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2021, изменить решение Роспатента от 20.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020722613.