

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 10.02.2020 возражение Ивакс Интернэшнл Б.В., Нидерланды (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709114, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018709114 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.03.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 09 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «PROAIR», выполненное буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 08.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «PROLAIK», международная регистрация №557818, правовая охрана предоставлена на имя Meda AB, Box 906 SE-170 09 SOLNA, с приоритетом от 11.07.1990, для товаров 05 и 10 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 09 и 10 классов (см. <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp>).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- имеет место фонетическое, визуальное и семантическое несходство заявленного обозначения «PROAIR» по заявке на товарный знак № 2018709114 и противопоставленного знака «PROLAIR» по международной регистрации № 557818 [1];

- обозначение «PROAIR» образовано путем объединения двух значимых английских слов «PRO» («профессиональный») и «AIR» («воздух»), которые в соответствии с правилами чтения английского языка произносятся как «ПРО» и «ЭА» и в соответствии с правилами чтения английского языка будет произноситься как «ПРОЭА». Противопоставленный знак «PROLAIR» по международной регистрации № 557818 также образован путем объединения двух значимых английских слов «PRO» («профессиональный») и «LAIR» («логово»), которые в соответствии с правилами чтения английского языка произносятся как «ПРО» и «ЛЭА» и будет произноситься как «ПРОЛЭА»;

- как было указано выше, заявленное обозначение «PROAIR» образовано путем объединения двух значимых английских слов «PRO» («профессиональный») и «AIR» («воздух»), соответственно, и оно может быть переведено с английского языка как словосочетание «профессиональный воздух». Противопоставленный знак «PROLAIR» по международной регистрации № 557818 также образован путем объединения двух значимых английских слов «PRO» («профессиональный») и «LAIR» («логово»), соответственно, и он может быть переведен с английского языка как словосочетание «профессиональное логово». Указанное свидетельствует об отсутствии между ними семантического сходства и реальной опасности смешения сравниваемых знаков на рынке;

- противопоставленный знак «PROLAIR» по международной регистрации №557818 охраняется на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня товаров 5 и 10 классов МКТУ: 05 - Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits chimiques pour l'hygiène, substances diététiques à usage médical,

aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants. 10 - Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, à savoir bandages orthopédiques, articles de corseterie, de bonneterie et souliers; matériel de suture;

- государственная регистрация обозначения «PROAIR» по заявке № 2018709114 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня товаров: 05 класса МКТУ - Ингаляторы, наполненные фармацевтическими препаратами для лечения респираторных заболеваний и патологических состояний. 09 класса МКТУ- Загружаемое программное обеспечение для сбора данных и отслеживания различных событий и мероприятий, связанных со сферой респираторных заболеваний. 10 класса МКТУ - Ингаляторы;

- заявленные товары 09 класса МКТУ не являются однородными товарам 05 и 10 классов МКТУ, для которых охраняется знак [1], поскольку данные товары относятся к разному роду и виду товаров, имеют различные потребительские свойства и функциональное назначение, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми, имеют разные каналы сбыта и круг потребителей;

- заявитель обращает внимание коллегии на тот факт, что он является правообладателем товарного знака «PROAIR DIGIHALER» по свидетельству № 688044 в отношении идентичного перечня товаров 5, 9 и 10 классов МКТУ, который сосуществует в Российской Федерации с противопоставленным товарным знаком «PROLAIR» по международной регистрации № 557818, что является дополнительным аргументом в пользу несходства сравниваемых обозначений и возможности их сосуществования на российском рынке;

- дополнительным обстоятельством, полностью исключающим реальную опасность смешения сравниваемых обозначений на российском рынке, является факт неиспользования компанией Meda AB противопоставленного знака «PROLAIR» по международной регистрации № 557818 на территории Российской Федерации в отношении всего заявленного перечня товаров 5 и 10 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о регистрации товарного знака по заявке № 2018709114 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (12.03.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **«PROAIR»**.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 05, 09, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 05 класса МКТУ: Ингаляторы, наполненные фармацевтическими препаратами для лечения респираторных заболеваний и патологических состояний; 09 класса МКТУ: Загружаемое программное обеспечение для сбора данных и отслеживания различных событий и мероприятий, связанных со сферой респираторных заболеваний; 10 класса МКТУ: Ингаляторы.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709114 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаком [1] в отношении однородных товаров.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение **«PROLAIR»**, который охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ, а именно 05 - Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits chimiques pour l'hygiène, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants; 10 - Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, à savoir bandages orthopédiques, articles de corseterie, de bonneterie et souliers; matériel de suture.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой знака показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на отдельные отличия, что обусловлено следующим.

Заявленное словесное обозначение **«PROAIR»** и противопоставленный знак **«PROLAIR»** [1] являются сходными фонетически и графически, поскольку они

содержат одинаковое количество слогов, близкий состав согласных и одинаковый состав гласных звуков, совпадающие начальные и конечные части обозначений, одинаковое ударение и, кроме того, обозначения выполнены буквами одного алфавита, стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей. При этом следует отметить, что отличаются знаки всего лишь одним согласным звуком в середине обозначения, что позволяет сделать вывод об их высокой степени сходства.

Что касается семантического сходства сравниваемых обозначений, то оценить его не представляется возможным, поскольку обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка ввиду отсутствия их смысловых значений в общедоступных словарных источниках, что свидетельствует об их фантазийном характере. Деление обозначений «PROAIR» и «PROLAIR» на составные части, как это сделано заявителем, в данном случае, когда обозначения представляют собой словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом одного вида, буквами одинакового размера, одного цвета, без пробелов между ними, является необоснованным, поскольку при экспертизе обозначений знаки следует рассматривать в том виде, в каком они заявлены. Представленный заявителем перевод является предположительным, так как такой перевод не закреплён в англо-русских словарях. Кроме того, маловероятно, что потребитель будет разбивать обозначения на части при использовании знаков на товаре.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 05, 09 и 10 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, и товаров 05 и 10 классов МКТУ, для которых охраняется знак [1], показал, что товары 05 и 10 классов сравниваемых обозначений являются однородными, поскольку они представляют собой препараты и приборы для лечения человека.

Что касается товаров 09 класса МКТУ - загружаемое программное обеспечение для сбора данных и отслеживания различных событий и мероприятий, связанных со сферой респираторных заболеваний, то их также следует признать однородными товарам 10 классов МКТУ, (приборы и инструменты медицинские), указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку они имеют одну область применения – медицину и один круг потребителей – медицинские работники, врачи, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Наличие ранее зарегистрированного на имя заявителя товарного знака PROAIR DIGIHALER не является основанием для отмены рассматриваемого решения Роспатента, поскольку вышеуказанное обозначение имеет существенные отличия от заявленного обозначения. Кроме того, обстоятельства регистрации указанного товарного знака не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В отношении довода о неиспользовании на российском потребительском рынке товаров знака PROLAIR следует отметить, что указанный факт может служить основанием для подачи заявления о досрочном прекращении его правовой охраны в связи с неиспользованием.

С учетом установленного сходства обозначений и однородности товаров существует вероятность смешения их в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 08.04.2019.**