

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 03.11.2021 возражение, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Московский эндокринный завод», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020731793, при этом установила следующее.

Дезэнда

Словесное обозначение «Dezenda» по заявке №2020731793 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.06.2020 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- «**ДЕЗЕНТИС**» [1] (свидетельство №813869 с приоритетом от 23.04.2020), «**DEZENTIS**» [2] (свидетельство №813882 с приоритетом от 23.04.2020), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Наро-Фоминский комбинат бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции» 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 3В, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «**Tisenta**» [3] (международная регистрация №934672 с приоритетом от 26.07.2007), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstr. 100 60318 Frankfurt am Main, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с доводами заключения по результатам экспертизы, при этом основные аргументы в защиту регистрации товарного знака по заявке №2020731793 сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы заявителю было необоснованно отказано в изменении заявленного обозначения путем исключения из его состава словесного элемента «Dezenda», поскольку подобное изменение не влияет на восприятие заявленного обозначения по существу, в котором словесные элементы «Дезэнда» и «Dezenda» являются транслитерацией друг друга, не влияет на вывод сходства с противопоставленными товарными знаками, обусловленного, по мнению экспертизы, фонетическим критерием, который в данном случае сохраняется;

- логика заявителя относительно возможности подобных изменений заявленного обозначения подтверждается судебной практикой по рассмотрению споров об использовании товарных знаков, признающей надлежащим использованием правообладателем только одного из словесных элементов -

оригинала или транслитерации, примерами чего являются: решение Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2018 по делу №СИП-154/2018 (товарный знак «МАЭСТРО MAESTRO» по свидетельству №208592), решение Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2019 по делу №СИП-319/2019 (товарный знак «ЛАПЛАНДИЯ LAPLANDIA» по свидетельству №279255);

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками [1] – [3] по звуковому критерию сходства и значительно различаются по смысловым признакам, которые неразрывно связаны с фонетикой слова, отличаются графически;

- заявленное обозначение «Дезэнда» и противопоставленные товарные знаки «ДЕЗЕНТИС» [1], «DEZENTIS» [2] отличаются друг от друга последним слогом с разным буквенным и звуковым составом, а также гласными звуками в середине сравниваемых слов, характеризуются разной графической составляющей за счет разной длины слов, регистра используемых букв, начертания букв в последних несовпадающих слогах, а также отличаются по смыслу, поскольку «Дезэнда» в своем последнем слоге [-энда] представляет собой производное от части фирменного наименования «эндокринный» и коммерческого обозначения заявителя «эндофарм», а противопоставленные знаки [1], [2] имеют исключительно фантазийный характер и ассоциируются с мужским родом за счет окончаний, которые присущи словам, заканчивающимся на согласные буквы, в отличие от заявленного обозначения, конечная буква которого является гласной и связана с женским родом;

- что касается совпадающих частей [дез-], [dez-] заявленного обозначения и противопоставлений [1], [2], то они являются слабыми, поскольку аналогичная приставка используется в словах «дезинфекция», «дезодорация», описывающих избавление от каких-либо веществ и явлений, при этом в настоящее время на имя разных лиц для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ зарегистрировано множество товарных знаков с такой начальной частью: «DEZENBRI» (международная регистрация №1317967), «ДЕЗЭНТЕРОЛ» (свидетельство №252570), «DEFENSIS» (свидетельство №242432), «DESINTEC» (международная

регистрация №858138), «ДЕЗАВИД» (свидетельство №226882), «ДЕЗАР» (свидетельство №215432), «ДЕЗИПТОЛ» (свидетельство №659445), «ДЕЗИН» (свидетельство №260565), «ДЕЗИТ DEZIT» (свидетельство №494401), «ДЕЗЛИТ DEZLIT» (свидетельство №454659), «ДЕЗИХЭНД» (свидетельство №323919), «ДЕЗИНФЕКСАН» (свидетельство №493657), «ДЕЗИНФЕКТИН» (свидетельство №259066), «ДЕЗРЕКС» (свидетельство №426745), «ДЕЗИСАН» (свидетельство №559082), «ДЕЗИРАЙТ» (свидетельство №784720), несходными между собой признаны товарные знаки «BENEVRON В» и «BENECOL», имеющие отличающиеся конечные части;

- заявленное обозначение «Дезэнда» и противопоставленный знак «Tisenta», который может быть прочитан как «тайсента» [3] отличаются друг от друга по фонетическому критерию сходства за счет разного состава букв и звуков, не сходны графически за счет отличия большинства буквенного состава, а также отличаются по смыслу, поскольку «Дезэнда» в своем последнем слоге [-энда] представляет собой производное от части фирменного наименования «эндокринный» и коммерческого обозначения заявителя «эндофарм», начальная часть [дез-] ассоциируется с дезинфицированным средством, а противопоставленный знак сам по себе является фантазийным;

- в случае проведения сопоставительного анализа заявленного обозначения «Дезэнда Dezenda», т.е. без учета внесения в него изменений, то оно также следует признать его несходство с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] в силу наличия у них фонетических, графических и семантических отличий, указанных выше;

- таким образом, ни первоначально поданное обозначение «Дезэнда Dezenda», ни скорректированное обозначение «Дезэнда» не являются сходными до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [3].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать скорректированный товарный знак «Дезэнда» по заявке №2020731793 для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- Копия Устава ФГУП «Московский эндокринный завод»;
- Заявление о внесении изменений в заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (19.06.2020) поступления заявки №2020731793 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.

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 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, а именно:

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.

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).

Дезэнда

Заявленное обозначение «Dezenda» по заявке №2020731793 с приоритетом от 19.06.2020 является словесным, включает расположенные друг под другом словесные элементы «Дезэнда» и «Dezenda», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, предназначено для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ.

Согласно оспариваемому решению Роспатента препятствием для
Дезэнда

государственной регистрации товарного знака «Dezenda» для товаров 05 класса МКТУ явилось его несоответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иных лиц исключительного права на товарные знаки [1], [2], [3] с более ранним приоритетом.

Противопоставленный товарный знак «**ДЕЗЕНТИС**» [1] по свидетельству №813869 с приоритетом от 23.04.2020 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**DEZENTIS**» [2] (свидетельство №813882 с приоритетом от 23.04.2020) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак [2] зарегистрирован для товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**Tisenta**» [3] по международной регистрации №934672 с приоритетом от 26.07.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана территории Российской Федерации знаку [3] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Dezenda» и противопоставленных товарных знаков «ДЕЗЕНТИС» [1], «DEZENTIS» [2], «**Tisenta**» [3] на предмет их сходства показал следующее.

При анализе сходства товарных знаков и однородности товаров, для сопровождения которых они предназначены, принимается во внимание сложившаяся правоприменительная судебная практика, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Так, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. 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.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. 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.

Дезэнда

Заявленное обозначение «Dezenda» включает в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «Дезэнда» и «Dezenda», которые отсутствуют в качестве лексических единиц каких-либо языков. Аналогичный вывод усматривается и по отношению к противопоставленным словесным товарным знакам [1] - [3], в которых в качестве индивидуализирующих словесных элементов выступают фантазийные слова «ДЕЗЕНТИС»,

«DEZENTIS», «Tisenta». Изобретенный характер данных обозначений исключает возможность выделения из их состава каких-либо частей с определенной семантикой, а также отнесение этих выдуманных слов к какому либо роду существительных – женскому или мужскому, на что заявитель указывает в поданном возражении.

Фантазийный же характер указанных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод о невозможности установить их смысловую составляющую, следовательно, значение семантического критерия сходства в данном случае нивелируется.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует указать, что индивидуализирующие словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков выполнены стандартным шрифтом русского и латинского алфавитов, не имеют оригинальной художественной проработки.

В этой связи визуальный признак сходства, как и семантический, при сравнении данных обозначений не является определяющим, обуславливая вывод о том, что основным критерием сходства в данном случае выступает фонетический признак сходства.

Сходство сравниваемых обозначений в звуковом отношении предопределяет возможность их столкновения в гражданском обороте при маркировке однородных товаров 05 класса МКТУ, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Фонетическое сходство между заявленным обозначением «Дезэнда» / «Dezenda» и противопоставленными товарными знаками «ДЕЗЕНТИС» [1], «DEZENTIS» [2], обусловлено одинаковым количеством слогов, ударением на один и тот же второй слог, тождеством звучания начальных частей сравниваемых обозначений [дез-], [dez-]. Кроме того, сравниваемые обозначения характеризуются созвучным составом гласных и согласных звуков в середине слов [энд-], [end-] /

[ент-], [ent-]. Следует констатировать, что из 7 и 8 звуков в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков являются совпадающими или созвучными 6 звуков, т.е. большая часть, т.е. сравниваемые обозначения фонетически сходны.

Что касается заявленного обозначения «Дезэнда» / «Dezenda» и противопоставленного знака «Tisenta» [3] (фантазийное слово воспринимается по правилам чтения букв латинского алфавита и произносится как [тисенда] или [тисэнда]), то они также характеризуются одинаковым количеством слогов, ударением на один и тот же второй слог, имеют близкий состав гласных и согласных звуков, которые либо являются созвучными, либо редуцируются при звуковом воспроизведении - «д» / «т», «е» / «и», «з» / «с», «е» / «э», «д» / «т», при этом указанные звуки имеют одинаковый порядок расположения в составе сравниваемых обозначений.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о возможном прочтении слова «Tisenta» как [тайсенда], однако, такой вариант также не исключает звукового сходства сравниваемых обозначений за счет сходства их конечных частей - [зенда] / [зэнда] и [сента] / [сэнта].

Таким образом, можно сделать вывод, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, благодаря которой ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается довода возражении о наличии сосуществующих регистраций таких товарных знаков как «DEZENBRI» (международная регистрация №1317967), «ДЕЗЭНТЕРОЛ» (свидетельство №252570), «DEFENSIS» (свидетельство №242432), «DESINTEC» (международная регистрация №858138), «ДЕЗАВИД» (свидетельство №226882), «ДЕЗАР» (свидетельство №215432), «ДЕЗИПТОЛ» (свидетельство №659445), «ДЕЗИН» (свидетельство №260565), «ДЕЗИТ DEZIT» (свидетельство №494401), «ДЕЗЛИТ DEZLIT» (свидетельство №454659), «ДЕЗИХЭНД» (свидетельство №323919), «ДЕЗИНФЕКСАН» (свидетельство №493657), «ДЕЗИНФЕКТИН» (свидетельство №259066), «ДЕЗРЕКС» (свидетельство №426745), «ДЕЗИСАН» (свидетельство №559082), «ДЕЗИРАЙТ» (свидетельство

№784720), а также о признании несходными товарных знаков «BENEVRON B» и «BENECOL», имеющих одинаковые начальные части, то он принят к сведению. Однако наличие указанных регистраций не имеет отношения к настоящему делу, а вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения не является основанием для признания несходными заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3].

В части сопоставительного анализа перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] на предмет наличия однородности необходимо отметить следующее.

Регистрация товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ *«антисептики, бактерициды, биоциды, глицерин для медицинских целей; дезинфектанты/средства дезинфицирующие, лосьоны для фармацевтических целей, медикаменты; медикаменты для человека; пероксид водорода для медицинских целей; препараты для стерилизации; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства моющие для медицинских целей»*.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки [1], [2] зарегистрированы, в частности, для товаров 05 класса МКТУ *«антимикробные средства для обработки рук; дезинфектанты для санитарных целей; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; инсектициды; мыла дезинфицирующие; мыла антибактериальные; освежители воздуха для автомобилей; растворы, средства дезинфицирующие для обработки рук; салфетки влажные дезинфицирующие; салфетки, пропитанные антибактериальными средствами; средства антибактериальные для чистки, для мытья рук»*.

Правовая охрана противопоставленному знаку [3] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ *«pharmaceutical preparations; sanitary preparations for medical purposes» / «фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей»*.

Часть приведенных в перечне заявленного обозначения товаров 05 класса МКТУ (*«антисептики, бактерициды, биоциды, дезинфектанты/средства дезинфицирующие, препараты для стерилизации; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства моющие для медицинских целей»*) и все товары 05 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены противопоставления [1], [2], представляют собой дезинфицирующие средства (*т.е. средства, применяемые для уничтожения возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде, см. например, Малую медицинскую энциклопедию, https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/Дезинфицирующие*), т.е. относятся к одной родовой группе, характеризуются одинаковым назначением (*предназначены одновременно для очистки и дезинфекции*), кругом потребителей (*используются потребителями в больницах, стоматологических кабинетах, кухнях и ванных комнатах для уничтожения инфекционных организмов*), условиями реализации (*продажа как в аптеках, так и в специализированных магазинах, в том числе онлайн магазинах*), что позволяет отнести их к однородным товарам.

Аналогичный вывод об однородности можно сделать и в отношении таких товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] как *«глицерин для медицинских целей; лосьоны для фармацевтических целей, медикаменты; медикаменты для человека; пероксид водорода для медицинских целей; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; спирт для фармацевтических целей»* и *«фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей»*, которые соотносятся друг с другом как вид/род (где *фармацевтические препараты* – это родовая группа, включающая вещества или смеси веществ, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, предотвращения беременности, полученные из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животных, растений, минералов методом синтеза или с применением биотехнологий, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1161578>; *гигиенические препараты* – это парафармацевтические товары, обуславливающие соблюдение в

домашних условиях и медицинских организациях установленных санитарных правил, проведение различных мероприятий, направленных на улучшение и оздоровление условий жизни и труда человека, см. <https://www.rosmedlib.ru/doc/ISBN9785970449332-0018/-esf2k2z11-tabrel-mode-pgs.html>), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации.

Таким образом, проанализировав вышеуказанные перечни товаров сопоставляемых обозначений, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для признания однородными товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3]. Наличие однородности сопоставляемых товаров заявителем не отрицается.

Таким образом, исходя из высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3], а также высокой степени однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ, имеются основания для вывода о сходстве сопоставляемых обозначений до степени их смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В этой связи у коллегии не имеется повода для отмены оспариваемого решения Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а, следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Что касается изложенной заявителем просьбы о внесении изменений в

Дезэнда

заявленное обозначение «Dezenda», то в ее удовлетворении заявителю также отказано. Так, исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Измененное исполнение «Дезэнда» заявленного обозначения не устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака в виде наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1] - [3], принадлежащих иным лицам.

Кроме того, в данном случае следует обратить внимание на требование положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса, согласно которому в случае поступления дополнительных материалов, связанных с внесением изменений, во внимание не могут быть приняты материалы, существенно изменяющие заявленное обозначение. В данном случае исключение из состава заявленного обозначения одного из двух словесных элементов, которые хоть и являются транслитерацией друг друга, но, тем не менее, влияют на восприятие знака в целом, равно обладают индивидуализирующими свойствами, занимают определенное пространственное положение в составе обозначения, приводит к существенным изменениям первоначального вида заявленного обозначения.

Что касается ссылки заявителя на решения Суда по интеллектуальным правам относительно признания использования товарных знаков, состоящих из двух словесных элементов, представляющих транслитерацию друг друга, когда фактически в гражданском обороте присутствует продукция, маркированная только одним из элементов, то данная практика не имеет отношения к вопросу возможности внесения изменений в заявленное обозначение с учетом всех вышеизложенных доводов по вопросу его сходства с противопоставленными товарными знаками.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2021, оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2021.