

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 13.08.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 669489, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техноком», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

АТРИКС

ATRIKS

Регистрация оспариваемого товарного знака « **АТРИКС** » с приоритетом от 19.06.2017 по заявке № 2017724375 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.09.2018 за № 669489. Товарный знак зарегистрирован на имя Акционерного общества «АЛИУМ», Московская область (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические препараты, а именно, противовоспалительные и обезболивающие лекарственные средства».

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.08.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 669489 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения

АСПРИКС

ASPRIX

оспариваемого товарного знака с товарным знаком « ASPRIX » по свидетельству № 567227, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, при сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленного товарных знаков подлежат учёту положения рекомендаций для выбора названий лекарственных препаратов, согласно которым при подсчёте букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять три и более букв в любом сочетании, что не соблюдается в случае сравнения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

В возражении обращено внимание на одинаковый последний слог [-рикс] и одинаковый ударный гласный [а], с которого начинается произношение слов, а также содержится довод о графическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

Кроме того, в возражении приведён анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых регистраций.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 669489 недействительным полностью.

С возражением представлены распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 669489 и 567227.

В период рассмотрения возражения, поступившего 13.08.2021, Судом по интеллектуальным правам было вынесено Определение от 21.09.2021 по делу № СИП-983/2021, которым Роспатенту было запрещено выносить решение по возражению, поданному ООО «Техноком», против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 669489 до вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 567227 вследствие его неиспользования.

На основании данного Определения суда делопроизводство по рассмотрению возражения было приостановлено, о чем стороны спора были уведомлены корреспонденцией от 30.09.2021.

Впоследствии делопроизводство по возражению было возобновлено в связи с принятым Судом по интеллектуальным правам Определением от 01.06.2022 об отмене обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту выносить решение по возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 669489, поданному 13.08.2021.

Правообладатель 20.07.2022 представил отзыв по мотивам возражения, в котором указал на то что решением Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2022 по делу № СИП-983/2021 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 567227 досрочно прекращена вследствие его неиспользования в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, приведённых в перечне регистрации, следовательно, исключительное право обратившегося с возражением лица прекращено в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Правообладателем приведена практика суда, в соответствии с которой неиспользование товарного знака является обоснованием отсутствия вероятности смешения товарных знаков.

На основании изложенного правообладатель просит полностью отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 669489.

К отзыву приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2022 по делу № СИП-983/2021.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.06.2017) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

АТРИКС

ATRIKS

Оспариваемый товарный знак « **АТРИКС** » по свидетельству № 669489 (приоритет от 19.06.2017) является словесным, состоит из слов «АТРИКС» и «ATRIKS», выполненных буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – «фармацевтические

препараты, а именно, противовоспалительные и обезболивающие лекарственные средства».

Мотивы возражения о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям законодательства основаны на исключительном праве лица, подавшего возражение, на товарный знак по свидетельству № 567227, что свидетельствует о наличии заинтересованности указанного лица, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству

АСПРИКС
ASPRIX

№ 567227 представляет собой словесное обозначение « **ASPRIX** », состоящее из слов «АСПРИКС» и «ASPRIX», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Согласно сведениям Госреестра, правовая охрана товарного знака по свидетельству № 567227 досрочно частично прекращена в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, ее действие сохранено в отношении товаров 16 класса МКТУ – «бланки; блокноты; брошюры; буклеты; издания печатные; календари; картон, в частности, упаковки из картона; проспекты; продукция печатная; этикетки, за исключением текстильных».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного в возражении товарных знаков показал следующее.

В обоих сравниваемых товарных знаках присутствует два словесных элемента, выполненных буквами русского и латинского алфавитов, причем в каждом случае одно слово является транслитерацией другого. Таким образом, индивидуализирующая способность каждого из товарных знаков определяется соответственно словами «АТРИКС»/«ATRIKS» и «АСПРИКС»/«ASPRIX».

При анализе по фонетическому критерию (пункт 42 (1) Правил) установлено фонетическое совпадение первого и четырёх последних звуков сопоставляемых слов при одинаковом числе слогов и одинаковом ударении, что обеспечивает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых товарных знаков.

С точки зрения визуального критерия (пункт 42 (2) Правил) имеют место такие признаки сходства товарных знаков, как 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, что свидетельствует о визуальном сходстве сравниваемых товарных знаков.

Что касается смыслового признака сходства (пункт 42 (3) Правил), то следует отметить фантазийный характер сравниваемых слов, следовательно, смысловой критерий в данном случае не является определяющим.

Сочетание обозначенных признаков сходства приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

При оценке однородности коллегия руководствуется объемом правовой охраны товарных знаков, указанным в Госреестре, на дату рассмотрения возражения.

Анализ однородности товаров оспариваемой регистрации и товаров, указанных в перечне свидетельства № 567227, показал, что товары 05 класса МКТУ оспариваемой регистрации, являющиеся препаратами фармацевтическими, не однородны по роду, виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к бумажной и печатной продукции.

Таким образом, оценив в совокупности степень сходства обозначений и степень однородности товаров, для маркировки которых они зарегистрированы, коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как нарушающим

исключительное право лица, подавшего возражение, на товарный знак по свидетельству № 567227.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 669489.