

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2021, поданное ООО «РУСМЕРЧАНТ», Московская обл., г. Жуковский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020762112 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

CoolINES®

Словесное обозначение « » по заявке № 2020762112, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 18, 24, 25, 28, услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CoolNES», выполненное буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 18.11.2021 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении товаров 03, 09, 18, 24, 25, 28, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне. В отношении всех товаров 05 класса МКТУ экспертизой было

отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с товарным знаком "CoolMPS" [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя "MGI TECH CO., LTD.", MAIN BUILDING AND SECOND FLOOR OF NO. 11 BUILDING, BEISHAN INDUSTRIAL ZONE, YANTIAN DISTRICT, SHENZHEN 518083 GUANGDONG по международной регистрации № 1523069, конвенционный приоритет от 16.10.2019, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;
- буква "®" – неохраняемый элемент на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- экспертизой было снято противопоставление знака «CoolNGS» по международной регистрации № 1474236, приоритет от 29.03.2019 вышеуказанного правообладателя в отношении услуг 44 класса МКТУ в связи с представленным ограничением перечня, что позволило сделать вывод об отсутствии однородности сравниваемых услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.12.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.11.2021.

Доводы возражения, поступившего 30.12.2021, сведены к следующему:

- заявитель оспаривает сходство сравниваемых обозначений, а также однородность заявленных товаров 05 класса МКТУ *«добавки минеральные пищевые спортивные; добавки пищевые спортивные; добавки пищевые белковые; добавки пищевые ферментные»*, поскольку они не могут рассматриваться как товары, являющиеся разновидностью лекарств или других товаров, имеющих медицинское назначение;
- пунктами 41-44 Правил 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), вступивших в силу

31.08.2015 г. (далее – Правила) норма о необходимости наличия различий в сравниваемых обозначениях более чем в три буквы отсутствует. Такое разъяснение было дано в Методических рекомендациях по рациональному выбору названий лекарственных средств (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10.10.2005 г.). Однако, применение указанного разъяснения Роспатентом является превышением ведомством своих полномочий и не может быть положен в основу установления сходства сравниваемых обозначений;

- заявленные товары 05 класса МКТУ относятся к группе «добавки пищевые», не являются разновидностью лекарств, предназначены для употребления совместно с пищей или вводятся в состав пищевой продукции, при этом пищевые добавки входят как частное в понятие «пищевые продукты»;
- пищевые добавки имеют около 50 различных функций, классифицируются по разным классам МКТУ;
- в заявленном перечне товаров 05 класса МКТУ с целью разграничения с лекарственными препаратами дополнительно были указаны цели использования пищевых добавок (для использования в спортивных целях);
- заявленные пищевые добавки предлагаются к продаже в спортивных магазинах, магазинах спортивного питания, а не в аптеках.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, в том числе в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 18.11.2021 было принято в отношении услуги 44 класса МКТУ «ортодонтия», имеющей медицинское назначение. В качестве дополнительных оснований, предусмотренных требованием пункта 44 Правил ППС, и препятствующих регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, коллегией выявлен сходный до степени смешения знак **«CoolNGS»** по международной регистрации № 1474236, приоритет от 29.03.2019 (правообладатель: "MGI TECH CO., LTD.", GUANGDONG) в отношении услуг 44 класса МКТУ (*«DNA screening for medical purposes; genetic testing for medical purposes; medical analysis services for the*

diagnosis of cancer; medical screening; performing diagnosis of diseases; medical services; medical assistance; medical analysis services for diagnostic and treatment purposes provided by medical laboratories; health counselling; telemedicine services» / «скрининг ДНК в медицинских целях; генетическое тестирование в медицинских целях; услуги медицинского анализа для диагностики рака; медицинский скрининг; проведение диагностики заболеваний; медицинские услуги; медицинская помощь; услуги медицинского анализа в диагностических и лечебных целях, предоставляемые медицинскими лабораториями; консультации по вопросам здравоохранения; услуги телемедицины»), однородных заявленной услуге 44 класса МКТУ «ортодонтия» ранее ограниченного перечня (основание: пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса), в отношении которого было принято решение о регистрации товарного знака.

Заявитель в корреспонденции от 18.02.2022 выразил согласие с вышеуказанным доводом коллегии и исключил услугу "ортодонтия" из перечня заявленных услуг 44 класса МКТУ (заявление приложено). Заявленный перечень товаров и услуг 03, 05, 09, 18, 24, 25, 28 и 41 классов МКТУ заявитель просил оставить без изменения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 30.12.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.11.2020) заявки № 2020762112 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и вышеуказанные 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.

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 пункте 42 Правил, 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).

CoolINES®

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2020762112 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Согласно материалам возражения регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03, 05, 09, 18, 24, 25, 28, услуг 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Неохраноспособность буквенного элемента "®" (знак охраны товарного знака согласно статье 1485 Кодекса), как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлен знак "**CoolMPS**" [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя "MGI TECH CO., LTD.", MAIN BUILDING AND SECOND FLOOR OF NO. 11 BUILDING, BEISHAN INDUSTRIAL ZONE, YANTIAN DISTRICT, SHENZHEN 518083 GUANGDONG по международной регистрации № 1523069, конвенционный приоритет от 16.10.2019. Правовая охрана знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ *«reagents for gene detection for medical purposes; test reagents for medical genetic characteristics; medical diagnostic reagents; medical diagnostic reagents for the analysis of immune system; diagnostic biomarker reagents for medical purposes; chemical reagents for medical or veterinary purposes; biological preparations for medical purposes; pharmaceutical preparations; reagents for gene detection for veterinary purposes;*

dietetic substances adapted for medical use» / «реагенты для обнаружения генов в медицинских целях; тест-реагенты для медицинских генетических характеристик; медицинские диагностические реагенты; медицинские диагностические реагенты для анализа иммунной системы; реагенты для диагностических биомаркеров для медицинских целей; химические реагенты для медицинских или ветеринарных целей; биологические препараты для медицинских целей; фармацевтические препараты; реагенты для обнаружения генов для ветеринарных целей; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений «CoolNES» / «CoolMPS» показал полное фонетическое тождество начальных частей «Cool-», а также последней согласной «-S», занимающих доминирующее положение. Указанное обстоятельство влияет на степень сходства и усиливает вероятность смешения сравниваемых обозначений при восприятии их потребителями. Разница в обозначениях составляет произношение двух звуков «-NE-» / «-MP-», которые в целом не приводят к возникновению качественно иного звукового ряда. Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений [1] и [2].

Коллегия особо отмечает, что при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем. При подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. Сравнимые названия различаются в две буквы, что является основанием для признания их сходными.

В рамках семантического критерия сходства оценке подвергается словесный элемент в целом. Таким образом, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и

противопоставленного знака [2] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов.

Сравниваемые элементы «CoolNES» [1] / «CoolMPS» [2] выполнены буквами латинского алфавита (латинский), что свидетельствует о визуальном сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетический и графический критерии сходства является основополагающими для признания заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] сходными. Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений [1] и [2] определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено выше, сравниваемые обозначения [1] и [2] обладают высокой степенью фонетического и графического сходства.

В отношении однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

К 05 классу МКТУ относятся, в основном, фармацевтические и прочие препараты для медицинских или ветеринарных целей, в том числе добавки пищевые, диетические, добавки к обычному рациону питания или используемые для оздоровительных целей. Заявленные товары 05 класса МКТУ *«добавки минеральные пищевые спортивные; добавки пищевые спортивные; добавки пищевые белковые; добавки пищевые ферментные»* относятся к пищевым добавкам. Пищевые добавки могут обладать профилактическими, диетическим или функциональными свойствами, и, в связи с этим, применяться для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и

систем, т.е. применяться в качестве пищевых добавок для медицинских целей. Пищевые добавки добавляются в рацион питания, в частности, путем непосредственного приема с пищей, для целенаправленного воздействия на организм человека - профилактики заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем. Пищевые добавки для медицинских целей, лечебного или спортивного свойства распространяются через специальные торговые сети, в том числе аптечные.

Таким образом, заявленные товары 05 класса МКТУ *«добавки минеральные пищевые спортивные; добавки пищевые спортивные; добавки пищевые белковые; добавки пищевые ферментные»* и товары 05 класса МКТУ *«биологические препараты для медицинских целей; фармацевтические препараты; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения»* противопоставленного знака [2] являются однородными, так как имеют одинаковое назначение, в том числе лечебного характера, применяются для восполнения необходимых веществ в рационе человека, имеют общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми. При этом, заявленные товары 05 класса МКТУ *«добавки минеральные пищевые спортивные; добавки пищевые спортивные; добавки пищевые белковые; добавки пищевые ферментные»* и товары 05 класса МКТУ *«диетические вещества, адаптированные для медицинского применения»* противопоставленного знака [2] относятся к одному роду (виду) «продукты диетические для медицинских и фармацевтических целей, пищевые добавки», что свидетельствует об их однородности.

Сопоставляемые обозначения могут быть отнесены к одному источнику происхождения, что увеличивает угрозу их смешения на рынке для различных лекарственных и лечебных средств, пищевых добавок для человека. Изложенные обстоятельства свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 05 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2021, изменить решение Роспатента от 18.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020762112 с учетом дополнительных оснований.