

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 22.02.2022 возражение, поданное ООО «БОН-Л ГРУПП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020756827, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020756827, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.10.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020756827 по основаниям,

предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине его сходства до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «HONDREX» по свидетельству №717474 [1] с приоритетом от 26.07.2018, зарегистрированным на имя ООО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «БИОФОРМ», Москва, в отношении товаров 10 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 10 класса МКТУ;

- «**ХОНДРОТАН**» по свидетельству №540506 [2] с приоритетом от 06.11.2013, зарегистрированным на имя ООО «Центр Внедрения Технологий», Новосибирская область, р.п. Кольцово, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- «КОНТРАТЕКС» по свидетельству №492268 [3] с приоритетом от 18.07.2012, зарегистрированным на ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Москва, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, признанных однородными всем заявленным товарам 03 класса МКТУ и части заявленных товаров 05 класса МКТУ (срок действия регистрации продлен до 18.07.2032);



- «**Хондрекс**» по свидетельству №406774 [4] с приоритетом от 02.03.2009 (срок действия регистрации продлен до 02.03.2029), «Хондрекс» по свидетельству №327635 [5] с приоритетом от 06.12.2005 (срок действия регистрации продлен до 06.12.2025), «Хондрекс» по свидетельству №273085 [6] с приоритетом от 29.05.2003 (срок действия регистрации продлен до 29.05.2023), зарегистрированными на имя АО «ВЕРТЕКС», Санкт-Петербург, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, однородными всем заявленным товарам 03 класса МКТУ и части заявленных товаров 05 класса МКТУ;

ХОНДРОТЕК®

- «» по свидетельству №290585 [7] с приоритетом от 14.07.2004 (срок действия регистрации продлен до 14.07.2024), «ХОНДРОТЕК» по свидетельству №213168 [8] с приоритетом от 28.11.01 (срок действия регистрации продлен до 28.11.2021), зарегистрированными на имя ООО Нижегородский химико-

фармацевтический завод, г.Нижний Новгород, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- «ХОНДРОМЕД» по международной регистрации №1324161 [9], зарегистрированным МБ ВОИС 31.08.2016, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Sovmestnoe obschestvo s ogranichennoy otvetsvennostyu «ЛЕКPHARM», Komn. 301, d. 2A, ul. Minskaya, g. Logoysk 223141 Minskaya obl., Республика Беларусь, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.10.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель планирует использовать заявленное обозначение для маркировки товара со следующими потребительскими свойствами - инъекционный, стерильный, не содержащий пирогенов вязкоэластичный гель, состоящий из гиалуроновой кислоты неживотного происхождения, полученный путём бактериальной ферментации. Препарат предназначен, для лечения боли при артрозах, артритах и других болезнях суставов у пациентов, которым не помогли консервативная нефармакологическая терапия и простые анальгетики. Данный товар планируется выпускать в форме одноразового шприца, содержащего гель, который вводится непосредственно в пораженный сустав.

Учитывая приведенные выше сведения, регистрация заявленного обозначения не может привести к смешению с противопоставленными товарными знаками, так как маркированные ими товары выпускаются в форме капсул, суппозиториев, крема.

Некоторые из заявленных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, по мнению заявителя, являются неоднородными товарам тех же классов МКТУ, представленным в перечнях противопоставленных товарных знаков. В этой связи заявитель выразил просьбу о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

03 класс МКТУ – препараты с гиалуроновой кислотой; препараты на основе гиалуроновой кислоты; препараты косметические; препараты для наружного применения; препараты при дегенеративно-дистрофических и посттравматических поражениях суставов (артрозах, заболеваниях не воспалительного характера); препараты для профилактики артроза; артрита и других болезней суставов (данные товары не являются однородными товарам, представленным в перечне товарных знаков по свидетельствам №406774 и №327635);

05 класс МКТУ - препараты инъекционные; препараты для лечения дегенеративных поражений суставов; препараты при ограничениях подвижности в суставах и сопутствующем болевом синдроме; растворы для внутрисуставного введения; препараты для внутрисуставного введения при нарушениях нормального функционирования суставов, препараты при развитии дегенеративных или дистрофических явлений, воспалительных заболеваний, болей и ограничения подвижности; препараты для лечения артроза коленного сустава; препараты для лечения артроза, артрита и других болезней суставов (данные товары не являются однородными товарам, представленным в перечнях товарных знаков по свидетельствам №540506, №492268, №406774, №273085, №290585, №213168 и знака по международной регистрации №1324161);

10 класс МКТУ - имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты для тела на основе гиалуроновой кислоты; имплантаты вязко-эластичные внутридермальные на основе гиалуроновой кислоты; препараты интрадермальные; вязкоупругие имплантаты, которые применяются при заболеваниях суставов (данные товары не являются однородными товарам, представленным в перечне товарного знака по свидетельству № 717474).

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 27.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020756827 в отношении скорректированного перечня товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

С возражением заявителем были представлены следующие документы (копии):

материалы заявки №202075682 (1);

решение Роспатента от 27.10.2021 (2);

распечатка заявки №202075682 из базы данных «Открытые реестры» (3);

позиция заявителя по вопросу несходства сравниваемых обозначений, изложенная в корреспонденции от 21.05.2021 (4);

проект упаковки товара с заявленным обозначением (5).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (12.10.2020) заявки № 2020756827 на регистрацию 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



Заявленное обозначение «» по заявке № 2020756827 является комбинированным, включает словесные элементы «HON», «DRO», «TEX», расположенные в три ряда друг под другом, которые выполнены заглавными буквами латинского алфавита серого цвета. В целом указанные словесные элементы прочитываются как слово «HONDROTEX», что соответствует описанию заявленного обозначения, приведенному заявителем при подаче заявки. Буквы «О» выполнены с разрывом и соединены прямой линией бирюзового цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иным лицам товарные знаки

«HONDREX» [1], «ХОНДРОТАН» [2], «КОНТРАТЕКС» [3],



«» [4] «Хондрекс» [5-6], «» [7] «ХОНДРОТЕК» [8], «ХОНДРОМЕД» [9].

ХОНДРОТЕК® 

Товарные знаки [1-3], [5-6], [8-9] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского или русского алфавитов. В товарном знаке [2] начальная часть слова «ХОНДРО-» выполнена черным цветом, а конечная часть слова «-ТАН» - серым цветом.

Товарные знаки [4] и [7] представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «Хондрекс» и «ХОНДРОТЕК», соответственно, которые выполнены буквами русского алфавита черного цвета.

В товарном знаке [4] словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом и размещен под наклоном на фоне овала белого цвета. Овал, в свою очередь, размещен на фоне прямоугольника красного цвета, вытянутого в горизонтальном направлении. Справа от словесного элемента выполнено стилизованное изображение бегущего человека. Изображение человека размещено в центре круга желтого цвета.

В товарном знаке [7] слово «ХОНДРОТЕК» смещено в левый верхний угол горизонтально ориентированного прямоугольника белого цвета. Под словесным элементом выполнены чередующиеся горизонтальные прямые линии красного и зеленого цвета различной толщины. В правом верхнем углу прямоугольника выполнено стилизованное изображение листа, заключенное в шестиугольную фигуру. Справа от словесного элемента и справа от изобразительного элемента выполнены буквы «R», заключенные в круг (данный элемент обозначает знак охраны товарного знака и является неохраняемым элементом товарного знака).

HON
DRO
TEX

Необходимо отметить, что в заявленном обозначении «

противопоставленных товарных знаках «



ХОНДРОТЕК® 

«» [7] словесные элементы занимают доминирующее положение и являются основными индивидуализирующими элементами.

Слова, входящие в состав сравниваемых обозначений, не являются лексическими единицами каких-либо языков, то есть представляют собой фантазийные словесные элементы. В связи с отсутствием смыслового значения не представляется возможным оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что в сравниваемых словесных элементах совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке:

«HONDROTEX» и «HONDREX» [1];

«HONDROTEX» « ХОНДРОТАН » [2];

«HONDROTEX» и «КОНТРАТЕКС» [3] (несовпадающие буквы имеют близкое звучание);

«HONDROTEX» и «Хондрекс» [4-6];

«HONDROTEX» и «ХОНДРОТЕК» [7-8],

«HONDROTEX» и «ХОНДРОМЕД» [9].

При этом в словесном элементе «HONDROTEX» заявленного обозначения и словах « ХОНДРОТАН » [2], «КОНТРАТЕКС» [3], «ХОНДРОТЕК» [7-8], «ХОНДРОМЕД» [9] наблюдается тождество, либо близость звучания начальной части «HONDRO-»/«ХОНДРО-»/«КОНТРА-», с которой начинается прочтение (восприятие) знаков.

Кроме того, в заявленном обозначении «HONDROTEX» и товарных знаках «КОНТРАТЕКС» [3], «ХОНДРОТЕК» [7-8], усматривается звуковое тождество/сходство конечных частей «-TEX»/«-ТЕКС»/«-ТЕК».

Что касается сравнения словесного элемента «HONDROTEX» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «HONDREX» [1], «Хондрекс» [4-6], то они характеризуются тождественной начальной частью «HONDR-»/«HONDR-»/«Хондр-» и имеют сходные в звуковом отношении конечные части «-TEX» /«-ЕХ»/«-ЕКС».

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства. Высокая степень сходства существенных индивидуализирующих элементов по фонетическому критерию сходства приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Анализ однородности товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, присутствующих в испрашиваемом сокращенном перечне и перечнях противопоставленных товарных знаков [1-9], показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ – *препараты с гиалуроновой кислотой; препараты на основе гиалуроновой кислоты; препараты косметические; препараты для наружного применения; препараты при дегенеративно-дистрофических и посттравматических поражениях суставов (артрозах, заболеваниях не воспалительного характера); препараты для профилактики артроза; артрита и других болезней суставов.*

Необходимо отметить, что изначально в перечне 03 класса МКТУ присутствовала позиция «препараты для наружного применения, включённые в 03 класс». Заявитель уточнил данную позицию недопустимой для 03 класса МКТУ формулировкой «препараты при дегенеративно-дистрофических и посттравматических поражениях суставов (артрозах, заболеваниях не воспалительного характера); препараты для профилактики артроза; артрита и других болезней суставов». Согласно МКТУ, к товарам 03 класса относятся средства косметической, парфюмерной, гигиенической, санитарной направленности, тогда как указанные уточненные позиции товаров являются фармацевтическими препаратами, предназначенными для лечения/профилактики различных болезней суставов. Препараты для фармацевтических целей отнесены МКТУ к 05 классу.

В этой связи к рассмотрению коллегией был принят следящий перечень товаров 03 класса МКТУ: *препараты с гиалуроновой кислотой; препараты на основе гиалуроновой кислоты; препараты косметические; препараты для*

наружного применения, включенные в 03 класс МКТУ. Именно данные товары оценивались на предмет однородности.

Товарный знак [3] зарегистрирован, в частности, в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ - *вазелин косметический; карандаши косметические; косметика, относящаяся к 03 классу; красители косметические; кремы косметические; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла косметические; вещества клейкие для косметических наборов косметические; помады для косметических целей; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей* (данный перечень косметических товаров приведен из перечня товарного знака [3] в качестве примера и не является исчерпывающим).

Товарный знак [4] зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ - *кремы косметические; кремы, воски для кожи; масла косметические; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; средства косметические.*

Товарный знак [5] зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ - *кремы косметические, кремы, воски для кожи.*

Сопоставляемые товары заявленного перечня и противопоставленных товарных знаков [3-5] могут быть в целом отнесены к косметическим товарам, в связи с чем имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия реализации и, следовательно, являются однородными.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ - *препараты инъекционные; препараты для лечения дегенеративных поражений суставов; препараты при ограничениях подвижности в суставах и сопутствующем болевом синдроме; растворы для внутрисуставного введения; препараты для внутрисуставного введения при нарушениях нормального функционирования суставов, препараты при развитии дегенеративных или дистрофических явлений, воспалительных заболеваний, болей и ограничения подвижности; препараты для лечения артроза коленного сустава; препараты для лечения артроза, артрита и других болезней суставов.*

Все перечисленные товары 05 класса МКТУ являются видовыми позициями фармацевтических товаров.

В перечне товарных знаков [2], [4], [6], [8-9] присутствует родовая позиция товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты». Кроме того, правовая охрана товарных знаков [2], [4], [6-9] также распространяется на различные виды фармацевтических препаратов.

Таким образом, сравниваемые товары 05 класса МКТУ совпадают по роду, кругу потребителей, реализуются посредством аптечных сетей, то есть являются однородными.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ - *имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты для тела на основе гиалуроновой кислоты; имплантаты вязко-эластичные внутридермальные на основе гиалуроновой кислоты; препараты интрадермальные; вязкоупругие имплантаты, которые применяются при заболеваниях суставов.*

Товарному знаку [1] правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 10 класса МКТУ - *имплантаты хирургические [материалы искусственные]; протезы синовиальной жидкости.*

Товары 10 класса МКТУ, представленные в перечне товарного знака [1] и товары этого класса заявленного перечня соотносятся между собой как род – вид, имеют одинаковое назначение и совпадающий круг потребителей, то есть представляют собой однородные товары.

Заявитель в своем возражении отметил, что планирует использовать заявленное обозначение для маркировки инъекционного фармацевтического препарата предназначенного, для лечения/профилактики болезней суставов/костей.

По сути заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 03, 05, 10 классов МКТУ путем конкретизации их назначения, исходя из специфики планируемого к выпуску фармацевтического препарата (лечение/профилактика болезней костей и суставов). Вместе с тем данное ограничение не устранило однородность товаров уточненного перечня и товаров 03, 05, 10 класса МКТУ,

представленных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-9], поскольку им остались присущи основные признаки однородности (общая родовая группа, назначение, круг потребителей).

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-9] с учетом однородности товаров 03, 05, 10 классов МКТУ свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 27.10.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 27.10.2021.