

**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 14.04.2022 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1564398 (далее – решение Роспатента), поданное Roche Diabetes Care GmbH, Германия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «GLUCOVIS» с конвенционным приоритетом от 28.07.2020 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 05.11.2020 за №1564398 на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатент 15.06.2021 принял решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак сходен до степени смешения с товарным знаком

«  » по свидетельству №765948 с приоритетом 18.12.2019, зарегистрированным на имя ООО «АВАЛОН», г. Томск, ул. Пушкина, д. 22, оф. 1, в том числе, в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 14.04.2022, заявитель привел следующие доводы в защиту предоставления правовой охраны знаку на территории Российской Федерации:

Исходя из фонетических правил немецкого языка (страна происхождения заявителя) знак «GLUCOVIS» по международной регистрации №1564398 произносится как [глю-ко-вис]. То есть заявленное обозначение состоит из трех слогов и восьми звуков. Ударение падает на второй слог «ко».

Товарный знак по свидетельству №765948 содержит словосочетание, состоящее из двух слов, выполненных буквами латинского алфавита, которые произносятся как [глю-ко уайз]. Противопоставленный товарный знак включает два слова, три слога, девять звуков.

Сравниваемые обозначения не сходны по фонетическому критерию ввиду различного состава звуков, различной длины, различного произнесения слогов, на которые падает ударение.

Знак по международной регистрации №1564398 является словесным. Противопоставленный товарный знак является комбинированным, а шрифтовое исполнение его словесных элементов имеет сильную стилизацию, определяющую во многом восприятие товарного знака. Также необходимо отметить, что словесные элементы заявленного и противопоставленного товарных знаков имеют отличия в наборе букв, из которых они состоят, и соответственно отличаются визуально.

Таким образом, визуальные образы рассматриваемых обозначений не будут порождать в сознании потребителя ассоциации о принадлежности товарных знаков одному владельцу, поэтому потребитель не смешает визуально товарный знак заявителя и противопоставленный товарный знак в хозяйственном обороте.

Словесный элемент «GLUCOVIS» представляет собой изобретенное слово. Противопоставленный товарный знак может переводиться, например, как «умный по отношению к глюкозе, целесообразный, что касается глюкозы» и т.п. Таким образом, противопоставленный товарный знак будет вызывать у потребителей

совершенно иные семантические ассоциации по сравнению со знаком по международной регистрации №1564398.

Товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1564398 на территории Российской Федерации (класс 05 - "реагенты диагностические In-vitro для медицинского использования; тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови" (In-vitro diagnostic reagents for medical use; test strips for determining levels of glucose in blood) и класс 10 - "ланцеты и ланцетные/режущие/колющие устройства для медицинского применения" (Lancets and lancet devices for medical use)), и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (широкий перечень товаров и услуг 05, 10, 35 классов МКТУ), являются очень специфичными.

Потребитель при выборе продукции подобного характера всегда с особым вниманием относится к приобретаемому товару, поскольку речь идет о средствах, выбор которых очень индивидуален, и потребитель всегда осведомляется о производителе продукции, то есть в рассматриваемом случае ни товары, маркированные рассматриваемыми товарными знаками, ни их производители не могут быть смешаны потребителями.

Заявитель - подразделение швейцарского предприятия, производящего фармацевтическую продукцию и медицинское и диагностическое оборудование, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики, производит биотехнологические лекарственные препараты в области онкологии, вирусологии, ревматологии и трансплантологии.

Компания основана в 1896 году в Базеле и имеет представительства в 150 странах мира и штат в 80 тысяч сотрудников. Первое представительство в России было открыто в 1910 году в Санкт-Петербурге: <https://www.roche.ru>.

Исходя из прилагаемых данных ЕГРЮЛ в отношении правообладателя противопоставленного товарного знака, он ведет деятельность, не имеющую

никакого отношения к производству диагностического оборудования и принадлежностей для него.

Таким образом, заявитель и владелец противопоставленного товарного знака не пересекаются на рынке и не могут находиться в конкурентных отношениях.

С учетом изложенного знак по международной регистрации №1564398 не сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, не подпадает под действие пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.06.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1564398 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 05, 10 классов МКТУ.

На заседании коллегии 25.07.2022 заявитель привел новые доводы, а именно, просил принять во внимание делопроизводство по другому знаку заявителя №1585913.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.07.2020) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1564398 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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).

Знак «GLUCOVIS» по международной регистрации №1564398 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 05, 10 классов МКТУ

препятствует принадлежащий иному лицу товарный знак «» по свидетельству №765948, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, для товаров 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Glucowise», который представляет собой слитно написанные слова «Glucowise». Указанные слова выполнены буквами латинского алфавита и начинаются с заглавных букв «G» и «W». Справа от слов размещен изобразительный элемент в виде круга, в центр которого вписаны стилизованные изображения трех человек различного роста/возраста. Товарный знак выполнен белым, красным, фиолетовым цветами.

Необходимо отметить, что основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «Gluc Wise», поскольку именно он обуславливает запоминание товарного знака потребителями.

Анализ по фонетическому критерию сходства показал, что в знаке «GLUCOVIS» по международной регистрации №1564398 и словесном элементе «Gluc Wise» товарного знака по свидетельству №765948 совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке (7 из 9). При этом полностью совпадает начальная часть «Gluc», с которой начинается прочтение/восприятие обозначений.

Что касается букв «V и» «W», то есть вероятность их произношения как по-английски, так и по-немецки, а также как транслитерации, и в таком случае разница в звучании будет минимальна.

Указанное приводит к сходному звуковому восприятию сравниваемых словесных элементов в целом.

Коллегия приняла во внимание доводы возражения о том, что словесный элемент «Gluc Wise» представляет собой два слитно написанных слова английского языка, которые в целом могут быть восприняты рядом потребителей, владеющих английским языком, например, как «умный по отношению к глюкозе» (gluc – глюкоза, wise – мудрый, умный, см., <https://translate.google.com>).

Что касается заявленного обозначения, то словесный элемент «GLUCOVIS» не выявлен в лексике основных иностранных языков, использующих для написания буквы латинского алфавита.

Поскольку знак по международной регистрации №1564398 является фантазийным словесным элементом, сравнивать его по смысловому критерию сходства со словесным элементом «Gluc Wise», имеющим конкретную семантику, некорректно. При этом, как уже было отмечено выше, начальная часть «Gluc» в сравниваемых словесных элементах совпадает.

Таким образом, довод заявителя об отсутствии у сравниваемых словесных элементов семантического сходства признан коллегией необоснованным.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, обусловленные исполнением словесных элементов различными видами шрифтов и в различной цветовой гамме, а также наличием в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента.

Однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства. Высокая степень фонетического сходства единственного индивидуализирующего словесного элемента знака по международной регистрации №1564398 и основного индивидуализирующего элемента противопоставленного товарного знака приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, знак по международной регистрации №1564398 и товарный знак по свидетельству №765948 являются сходными в целом.

По вопросу однородности сопоставляемых товаров 05, 10 классов МКТУ установлено следующее.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1564398 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 05 класса МКТУ – «реагенты диагностические In-vitro для медицинского использования; тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови» (In-vitro diagnostic reagents for medical use; test strips for determining levels of glucose in blood).

Диагностические реагенты - это реагенты, наборы реагентов, предназначенные для исследования проб из организма человека и служащие для представления сведений об их параметрах с целью постановки диагноза или оценки физиологического состояния пациента, см. [https://kodeksy-kz.com/ka/dictionary/d/diagnosticheskie\\_reagenty.htm](https://kodeksy-kz.com/ka/dictionary/d/diagnosticheskie_reagenty.htm).

Тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови также относятся к группе медицинских товаров, предназначенных для диагностики состояния пациента.

То есть в общеродовом смысле реагенты диагностические представляют собой химические вещества, используемые в медицинских целях.



В перечне противопоставленного товарного знака представлены следующие товары 05 класса МКТУ, которые также представляют собой химические вещества, используемые в медицинских целях, в том числе, с диагностической целью: *препараты диагностические для медицинских целей, препараты химико-фармацевтические; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей.*

Правовая охрана знака по международной регистрации №1564398 испрашивается на территории Российской Федерации также для товаров 10 класса МКТУ – «ланцеты и ланцетные/режущие/колющие устройства для медицинского применения» (Lancets and lancet devices for medical use).

Ланцет - хирургический инструмент с обоюдоострым лезвием, в современной медицине заменен скальпелем, см. Большой энциклопедический словарь, <https://www.vedu.ru/bigencdic/33032/>.

В перечне противопоставленного товарного знака представлены следующие товары 10 класса МКТУ, которые также представляют собой хирургические инструменты, либо сопутствующие товары, используемые в хирургии: *«инструменты хирургические; губки хирургические; зажимы хирургические; зеркала хирургические; инструменты режущие хирургические».*

Таким образом, сопоставляемые товары 05, 10 классов МКТУ относятся к одному роду-виду (товары диагностические медицинские, хирургические инструменты), либо соотносятся друг с другом как род-вид или представляют собой сопутствующие друг другу товары, имеют одинаковые назначение, условия и каналы их реализации.

Заявитель обосновывает свою позицию по неоднородности товаров 05, 10 классов МКТУ тем, что правообладатель противопоставленного товарного знака ведет деятельность, не имеющую никакого отношения к производству диагностического оборудования и принадлежностей для него.

Однако, необходимо отметить, что анализу на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков, а товары, представленные в их перечнях.

Таким образом, установленное сходство знака по международной регистрации №1564398 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №765948 с учетом однородности товаров 05, 10 классов МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ испрашиваемого перечня, поскольку он не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно ссылки заявителя на знак «ACCU-CHEK GLUCOVIS» по международной регистрации №1585913, которому решением Роспатента от 13.07.2022 на имя заявителя предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для аналогичного перечня товаров 05, 10 классов МКТУ, коллегия отмечает, что делопроизводстве по каждой заявке ведется отдельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

При этом знак «ACCU-CHEK GLUCOVIS» имеет существенные отличия от знака «GLUCOVIS», поскольку в его составе в начальной позиции присутствует словесный элемент «ACCU-CHEK», существенно удлиняющий знак и влияющий иным образом на его восприятие.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 15.06.2021 не имеется.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2021.**