

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 возражение, поступившее 26.03.2024, поданное от Общества с ограниченной ответственностью "Тульская фармацевтическая фабрика", Тульская область, город Тула (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022763216, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **ОТИЛОР** » по заявке №2022763216 с приоритетом от 08.09.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 29.11.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022763216 в отношении товаров 05 классов МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком « **Отирелакс** » по свидетельству №662755 с приоритетом от 05.09.2017 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса

МКТУ.

В связи с изложенным, заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

В возражении сообщается о несогласии с выводами о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака ввиду того, что фонетически, семантически и графически сопоставляемые обозначения не имеют признаков сходства, поэтому не являются сходными друг с другом.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.11.2023 и зарегистрировать обозначение по заявке №2022763216 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, для которых уже принято решение о регистрации, а также сокращенного перечня товаров 05 класса МКТУ «анальгетики; анестетики; медикаменты для человека; препараты фармацевтические; средства жаропонижающие; средства противовоспалительные».

К протоколу заседания от 23.05.2024 заявителем приобщена выписка из Реестра зарегистрированных лекарственных средств в отношении препарата «ОТИЛОР», зарегистрированного Минздравом за №ЛП-07881 и препарата «Отирелакс», зарегистрированного за №ЛСР-003131/8.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.09.2022) даты подачи заявки №2022763216 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « ОТИЛОР » по заявке №2022763216, выполненное буквами русского алфавита. Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **Отирелакс** » по свидетельству №662755 с приоритетом от 05.09.2017 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение « ОТИЛОР » и противопоставленный товарный знак « **Отирелакс** » по свидетельству №662755 включают в свой состав фонетически совпадающую часть «Оти», при этом последующая лексема «релакс» оспариваемого товарного знака существенно удлиняет фонетический ряд по сравнению со второй частью словесного элемента заявленного обозначения «ЛОР», а также не имеют

признаков фонетического сходства за счет разного состава гласных и согласных звуков.

В отношении семантического критерия установлено следующее. Анализ словарно - справочных источников информации (см., например, www.dic.academic.ru) показал отсутствие семантического значения как у словесного элемента "ОТИЛОР", так и у словесного элемента "Отирелакс". Ввиду отсутствия в словарях сопоставляемых слов семантический критерий не может быть применен, поскольку слова не могут быть сопоставлены по заложенным в них значениям.

С точки зрения графического критерия заявленный товарный знак « ОТИЛОР» и противопоставленный товарный знак « **Отирелакс** » не сходны друг с другом, поскольку существенно отличаются по протяженности и в товарных знаках отличаются чередованием строчных и прописных букв, хотя выполнены буквами одинакового алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №662755 ввиду установленных фонетических, графических отличий, при невозможности применения семантического критерия сходства.

Проводя анализ однородности испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ и товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, коллегия установила их однородность. Так, испрашиваемые товары 05 класса МКТУ *«анальгетики; анестетики; препараты фармацевтические»* являются тождественными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №662755, а часть испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ *«медикаменты для человека; средства жаропонижающие; средства противовоспалительные»* является однородной товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №662755, так как принадлежат товарам одних и тех же родовых групп «продукты фармацевтические».

Что касается установленной однородности товаров 05 класса МКТУ заявленного обозначения соответствующим товарам противопоставленного

товарного знака, то ввиду отсутствия сходства сопоставляемых обозначений вывода об их однородности недостаточно для вывода о вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Коллегией также учтено наличие у заявителя прав на регистрационное удостоверение лекарственного средства с названием, идентичным заявленному обозначению, а также наличие регистрации лекарственного препарата «ОТИРЕЛАКС», то есть их сосуществование в Реестре зарегистрированных лекарственных средств, что дополнительно свидетельствует об отсутствии смешения лекарственных средств с сопоставляемыми обозначениями на фармацевтическом рынке.

Принимая во внимание все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о допустимости регистрации обозначения по заявке №2022763216 в отношении испрашиваемых товаров 03 и 05 классов МКТУ и снятии основания для отказа, предусмотренного пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2024, изменить решение Роспатента от 29.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022763216.