

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2018, поданное компанией «EVYAR SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ», Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104111, при этом установлено следующее.

Международная регистрация словесного знака «Activex» с приоритетом от 18.12.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1104111 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 30.08.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104111 в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что знаку по международной регистрации №1104111 в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с

товарным знаком **ACTIVEX**  
«TECHNOLOGY» по свидетельству №328313,

зарегистрированным ранее на имя иного лица, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- из правовой охраны противопоставленного товарного знака исключены все товары 03 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ «гигиенические препараты для медицинских целей, мази»;

- заявитель просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1104111 в отношении следующего ограниченного перечня товаров:

03 класса МКТУ «shampooings antibactériens, dentifrices antibactériens, crème à raser antibactérienne, mousse à raser antibactérienne, gel à raser antibactérien, crème antibactérienne après rasage, tissus antibactériens imprégnés de lotions cosmétiques pour bébés, tissus antibactériens imbibés de substances cosmétiques, déodorants antibactériens, produits antibactériens pour les mains et la peau et crèmes pour le corps), crème antibactérienne pour les pieds, produits antibactériens pour le visage (crème anti-acné pour le visage, gel nettoyant anti-acné pour le visage), gel antibactérien pour la douche, cire antibactérienne dépilatoire, crème anti-rougeurs, produits antibactériens pour le polissage des meubles , gels antibactériens pour les mains, crèmes cosmétiques antibactériennes pour les mains, le visage et le corps» (шампунь антибактериальные, пасты зубные антибактериальные, крем для бритья антибактериальный, пена для бритья антибактериальная, гель для бритья антибактериальный, крем для использования после бритья антибактериальный, салфетки для младенцев, пропитанные косметическими лосьонами антибактериальные, салфетки антибактериальные, пропитанные косметическими веществами, дезодоранты антибактериальные, средства для ухода за кожей и руками антибактериальные (кремы для рук и для тела), крем для ног антибактериальный, средства по уходу за кожей лица антибактериальные (кремы для лица противовоспалительные, гели для лица очищающие противовоспалительные), гели для душа антибактериальные,

воск антибактериальный для удаления волос, крем противовоспалительный для использования под подгузник не для медицинских целей, средства для полировки мебели антибактериальные, препараты для стирки антибактериальные, мыло косметическое антибактериальное, гели для рук антибактериальные, кремы косметические для рук, лица и тела антибактериальные);

05 класса МКТУ «sprays antibactériens, aérosols antibactériens, sprays antibactériens pour les mains; préparations nettoyantes antibactériennes pour surfaces, nettoyeurs antibactériens pour la cuisine, nettoyeurs antibactériens pour le bain, substances nettoyantes antibactériennes pour le verre, nettoyeurs antibactériens satinés, nettoyeurs et désinfectants antibactériens pour les toilettes, nettoyeurs antibactériens pour drainages, produits antibactériens pour le soin des sols, détergents antibactériens pour lave - vaisselle (pour le lavage des mains et pour les lave - vaisselle), substances antibactériennes pour le nettoyage des tapis» (спреи антибактериальные, аэрозоли антибактериальные, спреи для рук антибактериальные, средства для чистки поверхностей антибактериальные, средства для чистки кухонные антибактериальные, средства для чистки ванн антибактериальные, средства для мытья стекла антибактериальные, средства для чистки глянцевых поверхностей антибактериальные, средства для чистки туалетов дезинфекционные антибактериальные, средства для чистки водопроводных труб антибактериальные, средства антибактериальные для мытья полов, средства антибактериальные для мытья посуды (для ручного мытья и для мытья в посудомоечной машине), средства для чистки ковров антибактериальные);

- в отношении вышеуказанного перечня правообладателем противопоставленного товарного знака предоставлено заявителю письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104111;

- заявитель является лидером по производству средств личной гигиены, правообладатель противопоставленного товарного знака занимается выпуском кисломолочных продуктов с пробиотиками;

- сравниваемые обозначения имеют фонетические, графические и семантические различия, которые влияют на их восприятие потребителями;

- таким образом, вероятность введения потребителя в заблуждение отсутствует.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104111, в том числе, в отношении вышеуказанных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Заявителем приложены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №328313 (1);

- оригинал соглашения о предоставлении письма-согласия (2);

- копия заявления о внесении изменения в перечень товаров противопоставленной регистрации (3);

- информация об использовании продукции заявителя (4);

- сведения о товарах, производимых правообладателем противопоставленной регистрации (5).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом приоритета (18.12.2015) знака по международной регистрации №1104111 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

Знак по международной регистрации №1104111 представляет собой словесное обозначение «Activex», выполненное строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с заглавной буквы «А».

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1104111 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак  «**ACTIVEX** TECHNOLOGY» по свидетельству №328313.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 30.08.2017.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

По заявлению правообладателя из перечня противопоставленного товарного знака по свидетельству №328313 полностью исключены товары 03 класса МКТУ, а также товары 05 класса МКТУ «гигиенические препараты для медицинских целей; мази» (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 26.02.2018).

В связи с вышеуказанными изменениями, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №328313 действует, в частности, в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты, диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пищевые добавки для медицинских целей; напитки диетические для

медицинских целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; биологически-активные добавки к пище для медицинских целей; препараты бактериальные для медицинских целей; вода питьевая для медицинских целей, вода для лечебных ванн, воды минеральные для медицинских целей, воды термальные; бальзамы для медицинских целей; ванны кислородные; плазма крови; инфузионные растворы; среды питательные для культивирования бактерий; вода для приготовления питательных сред».

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «спреи антибактериальные, аэрозоли антибактериальные, спреи для рук антибактериальные, средства для чистки поверхностей антибактериальные, средства для чистки кухонные антибактериальные, средства для чистки ванн антибактериальные, средства для мытья стекла антибактериальные, средства для чистки глянцевых поверхностей антибактериальные, средства для чистки туалетов дезинфекционные антибактериальные, средства для чистки водопроводных труб антибактериальные, средства антибактериальные для мытья полов, средства антибактериальные для мытья посуды (для ручного мытья и для мытья в посудомоечной машине), средства для чистки ковров антибактериальные».

Анализ однородности испрашиваемых заявителем товаров 05 класса МКТУ и товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленной регистрации, показал, что сравниваемые товары следует признать не однородными, поскольку они относятся к разного вида товарам (средства санитарно-гигиенические и препараты, средства, вещества для медицинских и фармацевтических целей; ветеринарные препараты, детское питание), которые имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Кроме того, правообладателем товарного знака по свидетельству №328313 выражено письменное согласие (1) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104111 на имя заявителя в отношении указанных выше в возражении товаров 05 класса МКТУ. При этом, коллегия отмечает, что согласие правообладателя

противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104111 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ является излишним, поскольку, как было указано выше, исключительное право в отношении данным товаров правообладателю не принадлежит.

Коллегия отмечает, что законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

В этой связи необходимо указать, что в представленном заявителем соглашении о предоставлении письма-согласия (пункте Е) (2) и в самом письме-согласии (1) подтверждается, что области заявителя и правообладателя различны и производимые ими товары не пересекаются в гражданском обороте.

Кроме того, согласно представленным документам (4), заявитель является лидером по производству средств личной гигиены (туалетного мыла, средств ухода за кожей, средств, применяемых до и после бритья, средств ухода за ребенком). Производимые заявителем товары, маркированные, в частности, товарными знаками «Факс» (Fax), «Дуру» (Duru), «Арко» (Arko), занимают 2-ое место на международном рынке, включая Россию, Украину, Белоруссию, Румынию, Польшу, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Албанию, Молдавию и многие другие страны.

В свою очередь, правообладатель противопоставленного товарного знака занимает лидирующие позиции на российском рынке по производству кисломолочных продуктов с пробиотиками. Согласно данным из сети Интернет <http://www.bioproduct.ru>, с 1998 года указанная компания занимается разработкой передовых решений в молочной индустрии.

Учитывая изложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1104111

может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно лица, выпускаемого товары.

С учетом изложенного, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1104111 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, знаку по международной регистрации №1104111 может быть предоставлена правовая охрана на территории российской Федерации на имя заявителя в отношении испрашиваемых в возражении товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2018, изменить решение Роспатента от 30.08.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1104111 в отношении товаров 03 класса МКТУ «shampooings antibactériens, dentifrices antibactériens, crème à raser antibactérienne, mousse à raser antibactérienne, gel à raser antibactérien, crème antibactérienne après rasage, tissus antibactériens imprégnés de lotions cosmétiques pour bébés, tissus antibactériens imbibés de substances cosmétiques, déodorants antibactériens, produits antibactériens pour les mains et la peau et crèmes pour le corps), crème antibactérienne pour les pieds, produits antibactériens pour le visage (crème anti-acné pour le visage, gel nettoyant anti-acné pour le visage), gel antibactérien pour la douche, cire antibactérienne dépilatoire, crème anti-rougeurs, produits antibactériens pour le polissage des meubles , gels antibactériens pour les mains, crèmes cosmétiques antibactériennes pour les mains, le visage et le corps», товаров 05 класса МКТУ «sprays antibactériens, aérosols antibactériens, sprays antibactériens pour les mains; préparations nettoyantes antibactériennes pour surfaces, nettoyants antibactériens pour la cuisine, nettoyants antibactériens pour le bain, substances nettoyantes antibactériennes pour le verre, nettoyants antibactériens satinés, nettoyants et**

**désinfectants antibactériens pour les toilettes, nettoyeurs antibactériens pour drainages, produits antibactériens pour le soin des sols, détergents antibactériens pour lave - vaisselle (pour le lavage des mains et pour les lave - vaisselle), substances antibactériennes pour le nettoyage des tapis».**