

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 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, рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2018 возражение, поданное ООО «Смирнов и Партнеры», Московская обл., г. Реутов (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 505620, при этом установлено следующее.

**ЭФФЕКС**  
**EFFEX**

Оспариваемый словесный товарный знак **ЭФФЕКС EFFEX** по заявке № 2012743590 с приоритетом от 15.11.2012 зарегистрирован 03.02.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 505620 на имя ЗАО «Эвалар», Алтайский край, г. Бийск (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 15.11.2022.

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый словесный товарный знак представляет собой «фантазийное словесное обозначение «ЭФФЕКС EFFEX», выполненное стандартным шрифтом в кириллице и латинице».

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.11.2018 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 505620 товарного знака [1] произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения;
- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на словесный товарный знак **ЭРРЕКС** по свидетельству № 392704 с приоритетом от 12.08.2008 (срок действия регистрации продлен до 12.08.2028) [2];
- под обозначением «ЭРРЕКС» лицо, подавшее возражение, в том числе, реализует на территории Российской Федерации товар «биологически активная добавка к пище» «капсулы «Эррекс (XXL)», производителем которого является ООО Компания промышленного развития «Столетия» (Китай);
- заинтересованность лица, подавшего возражение, подтверждается следующими документами: паспорт № 2 на продукцию «ЭРРЕКС (XXL)», декларация о соответствии от 14.07.2010 на продукцию «биологически активная добавка к пище «капсулы «Эррекс (XXL)», свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.11.003.Е.011422.04.11 от 22.04.2011, № RU.77.99.11.003.Е.002363.06.16 от 03.06.2016 на продукцию «биологически активная добавка к пище «капсулы «Эррекс (XXL)», протоколы испытаний (исследований) № 1195/001901.07-15 от 02.12.2015, № 1195/000486.7-16 от 10.03.2016 проб (образцов) БАД к пище «капсулы «Эррекс (XXL)», товарные накладные;
- при сравнении товарных знаков «эффэкс effex» [1] и «эррэкс» [2] установлено, что они имеют равное количество звуков (6) и слогов (2), при этом совпадает состав гласных звуков. В сравниваемых обозначениях имеет место полное совпадение в начальной части [э-] и конечной части слов [-экс]. Сравнимые знаки [1] и [2] имеют отличия в один удвоенный звук [pp] и [фф], расположенный в средней части обоих знаков, что не является существенным;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом черного цвета, не содержат изобразительных элементов. По зрительному впечатлению имеется значительное визуальное сходство написания букв кириллического алфавита «р» и «ф», что существенно усиливает графическое (визуальное) сходство словесных обозначений «ЭФФЕКС» и «ЭРРЕКС»;
- оспариваемый товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ. В соответствии с Методическими рекомендациями «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10 октября 2005 г.) общее правило состоит в том, что при подсчете букв (знаков), составляющих слова, различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. Оспариваемый товарный знак [1] не соответствует данному требованию и отличается от противопоставленного товарного знака [2] на две буквы;
- словесный элемент «EFFEX» товарного знака [1] является транслитерацией в латинице словесного элемента «ЭФФЕКС», и не затрудняет прочтение;
- в силу отсутствия значений у сравниваемых товарных знаков [1] и [2], они могут быть отнесены к фантазийным, что не позволяет сравнение по семантическому (смысловому) критерию сходства словесных обозначений;
- из судебной практики известно, что суд признал сходными до степени смешения обозначения «ЭССЕНЦИАВИТ» / «ESSENTIAVIT» и «Эссенливит» / «Essenlivit», «ЙОДОНормин» и «ЙОДОМАРИН/JODOMARIN» (лекарственные препараты);
- сравниваемые перечни товаров 05 класса МКТУ товарных знаков [1] и [2] содержат как тождественные позиции, так и однородные, поскольку они относятся к одним родовым группам (лекарственные средства, фармацевтические препараты, диетические вещества, пищевые добавки), имеют одинаковое назначение (для медицинских и фармацевтических целей - лечение, профилактика, улучшение состояния здоровья и самочувствия человека), один круг потребителей и одинаковые условия реализации (аптечные сети и медицинские учреждения, розничная или оптовая продажа);
- при оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в

отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека;

- лицо, подавшее возражение вводило в гражданский оборот товар, маркируемый товарным знаком [2], с 2010 года, следовательно, может быть сделан вывод о том, что товарный знак пребывает на рынке длительное время (более 8 лет). За указанный период использования товары, маркированные обозначением «ЭРРЕКС», приобрели известность среди потребителей;

- сведения о товаре «капсулы ЭРРЕКС XXL» размещены в сети Интернет, например, на сайте Лекарственного справочника ГЭОТАР: <http://www.lsgeotar.ru/kapsuli-crrex-xxi-17568.html>.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 505620 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- паспорт № 2 на продукцию «ЭРРЕКС (XXL)» - [3];

- декларации о соответствии - [4];

- свидетельства о государственной регистрации - [5];

- протоколы испытаний (исследований) проб (образцов) БАД к пище «Капсулы «Эррекс (XXL)» - [6];

- товарные накладные - [7];

- сведения из Госреестра о товарном знаке «ЭРРЕКС» по свидетельству № 392704 - [8];

- скриншоты с сайта Лекарственного справочника «ГЭОТАР», содержащего информацию о товаре, индивидуализированном товарным знаком «ЭРРЕКС» - [9].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по мотивам возражения, поступившего 22.11.2018. Доводы отзыва сведены к следующему:

- фонетические различия сравниваемых товарных знаков [1] и [2] обуславливается существенной разницей в фонетической длине, различием в произношении двояных согласных звуков «ФФ» и «РР»;
- визуальные различия товарных знаков [1] и [2] заключаются в разном количестве слов, а также написанием одного из элементов знака [1] буквами латинского алфавита;
- смысловые образы сравниваемых товарных знаков [1] и [2] различаются. Оспариваемый товарный знак [1] порождает ассоциативную связь со словом «эффект», поскольку по произношению различается всего на одну букву. Противопоставленный товарный знак [2] порождает ассоциативную связь со словом «эрекция», что соответствует назначению данной биологически-активной добавки (нормализация мужской половой функции);
- на российском рынке присутствует значительное количество препаратов, включая БАД, предназначенных для нормализации мужской функции и включающих в свои названия форманту «эрек-». Форманта «эрек-» является слабым элементом противопоставленного товарного знака [2], поскольку она используется в названиях различных БАД как указатель на их назначение;
- БАД являются товарами длительного пользования и являются товарами, оказывающими непосредственное влияние на организм человека, что обуславливает повышенное внимание со стороны потребителей и делает вероятность смешения товарных знаков [1] и [2] небольшой;
- документы возражения не подтверждают известность товарного знака «Эррекс» [2] среди потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 505620.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены сведения из сети Интернет - [10].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией

оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов [3-7;9] позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своим знаком [2]. При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в частности, оспариваемые товары 05 класса МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 22.11.2018, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (15.11.2012) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

**ЭФФЕКС**  
**EFFEX**

Оспариваемый товарный знак **ЭФФЕКС** по свидетельству № 505620 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный в возражении товарный знак **ЭРРЕКС** по свидетельству № 392704 с приоритетом от 12.08.2008 (срок действия регистрации продлен до 12.08.2028) [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской

Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении знака [2], поскольку данные товары либо тождественны (например, «лейкопластыри; пластыри медицинские; препараты химико-фармацевтические; мази; медикаменты для человека» и т.д.), либо соотносятся как род (вид) («препараты, средства и вещества для медицинских и фармацевтических целей»; «сырье растительное для медицинских и фармацевтических целей»), совпадают по назначению (для лечения, профилактики, обработки ран и т.д.) и кругу потребителей (больные, нуждающиеся в лечении).

Указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представлений об изготовлении, реализации сравниваемых выше товаров одним предприятием.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 05 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Правообладатель в отзыве по мотивам возражения, поступившего 22.11.2018, не возражал против однородности анализируемых товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал их различие, обусловленное тем, что сравниваемые слова «ЭФФЕКС EFFEX» и «ЭРРЕКС» являются короткими, в связи с чем, каждая буква и звук играют существенную роль. Сравнимые элементы отличаются согласными звуками «-ФФ-» / «-FF-» [1] и «-РР-» [2], которые имеют разное произношение. Так, звук



«-PP-» [2] произносится максимально отчетливо и звонко, что в целом приводит к звонкому звучанию товарного знака «ЭРРЕКС» [2]. Произношение согласного звука «-ФФ-» в оспариваемом товарном знаке [1] является более глухим. Кроме того, выполнение согласных звуков «-ФФ-» в товарном знаке [1] и «-PP-» в противопоставленном знаке [2] двойными усиливает их звуковое восприятие и приводит к иному произношению товарного знака «ЭФФЕКС EFFEX», отличающегося от произношения противопоставленного товарного знака «ЭРРЕКС» [2].

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений показал следующее. В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение сравниваемых товарных знаков «ЭФФЕКС EFFEX» [1] и «ЭРРЕКС» [2]. Вместе с тем, оспариваемый товарный знак «ЭФФЕКС EFFEX» [1] способен вызывать семантические ассоциации со словом «эффект», а противопоставленный товарный знак «ЭРРЕКС» [2] – со словом «эрекция». Изложенное обуславливает формирование различных смысловых образов, заложенных в сравниваемых товарных знаках.

При сравнении оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2] по признакам графического сходства отмечается визуальное отличие, обусловленное разным зрительным впечатлением: знак [1] выполнен в русском и латинском написании, в две строки; противопоставленный товарный знак [2] выполнен только буквами русского алфавита.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленным товарным знаком [2]. Изложенное свидетельствует о соответствии произведенной регистрации знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В обоснование присутствия на рынке биологически активной добавки к пище «ЭРРЕКС» лицом, подавшим возражение, представлены документы [3-9], часть которых датирована датой позже даты приоритета оспариваемого товарного знака [1]. Вместе с тем, представленные документы (например, паспорт № 2 «эррекс (XXL)», 2010 г., декларация о соответствии, 2010 г., свидетельство о

государственной регистрации от 22.04.2011 г., товарная накладная от 03.09.2012 г.) не свидетельствуют об известности обозначения «ЭРРЕКС» среди потребителей биологически активных добавок к пище на дату приоритета оспариваемого товарного знака [1]. Взаимосвязь лица, подавшего возражение, с производителем (ООО Компания промышленного развития «Столетия») биологически активных добавок к пище «капсулы «эррекс XXL» материалами возражения не подтверждена.

Исходя из представленных правообладателем документов [10] следует, что начальная словесная часть «ЭРРЕК-» / «ЭРЕК-» является слабым элементом обозначений («эректовит», «эррекс», «эректогенон», «эректонус» и т.д.), используемых разными производителями для индивидуализации лекарственных препаратов, биологически активных добавок, направленных на нормализацию мужской половой функции.

Довод лица, подавшего возражения, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям Методических рекомендаций «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10 октября 2005 г.) коллегия посчитала неубедительным. Данные методические рекомендации носят рекомендательный характер. Оценка сходства/несходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] основана на применении нормативно-правовой базы, указанной выше.

Представленные сведения из судебной практики не имеют преюдициального значения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 505620.**