

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 06.07.2022, поданное компанией «XANTIS PHARMA LIMITED», Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771616, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «FAVIROX» по заявке №2020771616 с приоритетом от 14.12.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.03.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771616 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «АЗИТРОКС» по свидетельству №684739 с приоритетом от 15.03.2018, для однородных товаров 05 класса МКТУ [1];

**АЗИТРОКС**

- с товарным знаком « **AZITROX** » по свидетельству №191504 с приоритетом от 24.08.1999, для однородных товаров 05 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ВИРАПРОКС» по свидетельству №654183 с приоритетом от 04.07.2017, для однородных товаров 05 класса МКТУ [3];

- со знаком «Вотирокс» по международной регистрации №766991 с конвенционным приоритетом от 14.02.2001, для однородных товаров 05 класса МКТУ [4];

- со знаком «VOTIROX» по международной регистрации №766932 с конвенционным приоритетом от 14.02.2001, для однородных товаров 05 класса МКТУ [5].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.10.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными ему товарными знаками и знаками по международным регистрациям;

- заявитель уточняет заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ следующим образом «медикаменты и лекарственные средства для человека, а именно противовирусные».

- Роспатентом принято решение о регистрации обозначения «ФАВИРОКС» по заявке №2020771615 в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- совпадающая с заявленным обозначением конечная часть словесного элемента «-ROX» («-РОКС») является слабым элементом, поскольку часто используется в товарных знаках в области фармацевтики и иной аналогичной продукции. Частота использования данного элемента подтверждена, в том числе, выявлением экспертизой четырех противопоставленных обозначений с тождественной составной частью слова «-ROX» («-РОКС»), а именно: «РАВИРОХ», «АЗИТРОКС», «ВИРАПРОКС», «ВОТИРОКС»;

- принимая во внимание частоту использования элемента «-ROX» («-РОКС») в торговых наименованиях лекарственных средств и большое количество зарегистрированных товарных знаков разных правообладателей, оканчивающихся на данный элемент, заявитель имеет разумные ожидания, что совпадение заявленного обозначения с другими товарными знаками в части элемента «-ROX» («-РОКС») само по себе не будет служить основанием для отказа в регистрации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками по фонетическому критерию следует учитывать, прежде всего, сильные элементы таких обозначений, а именно: «АЗИТ-» («AZIT-»), «ВИРА-», «ВОТИ-»;

- заявленное обозначение подано на регистрацию с целью индивидуализации лекарственного препарата «FAVIROX» (регистрационный номер № ЛП-004578, форма выпуска - таблетки, покрытые пленочной оболочкой, владелец регистрационного удостоверения - Ксантис Фарма Лимитед, Кипр (заявитель)). Данный препарат является противовирусным, имеет узкие показания и используется для лечения инфекций, вызванных вирусом герпеса (опоясывающий лишай), тогда как товары, маркированные противопоставленными товарными знаками и знаками по международным регистрациям, относятся к иным товарам медицинского назначения;

- препарат «Азитрокс» представляет собой антибиотик широкого спектра действия (используется для борьбы с бактериями и микроорганизмами);

- таким образом, препараты «FAVIROX» и «Азитрокс» относятся к разным клинико-фармакологическим группам и имеют совершенно разные показания к применению;

- никаких лекарственных препаратов с торговым наименованием «ВОТИРОКС», «VOTIROX», «ВИРАПРОКС» не выявлено.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты и лекарственные средства для человека, а именно противовирусные».

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

С учетом даты (14.12.2020) поступления заявки №2020771616 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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. 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 «FAVIROX» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «медикаменты и лекарственные средства для человека, а именно противовирусные».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].

Противопоставленный товарный знак [1] «АЗИТРОКС» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

**АЗИТРОКС**

Противопоставленный товарный знак [2] « **AZITROX** » представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «АЗИТРОКС», «AZITROX», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов одно под другим.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] «ВИРАПРОКС» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] «Вотирокс» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы “В”. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] «VOTIROX» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показал следующее.

Сопоставляемые словесные обозначения имеют фонетически сходную форманту [-ROX] и [-РОКС], [-ROX], находящуюся к конечной части обозначений. Вместе с тем, ее следует признать слабой частью, неспособной индивидуализировать товары, ввиду частого использования.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать несходными фонетически, поскольку они содержат разные отличительные начальные части [FAVI-] и [АЗИТ-], [AZIT-], [ВИРАП-], [ВОТИ-], [VOTI-], с которых начинается восприятие обозначений потребителями, и на которые он обращает внимание в первую очередь, не совпадающие по составу гласных и согласных звуков.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «FAVIROX» заявленного обозначения и словесные элементы противопоставленных товарных знаков [1-5] отсутствуют в общедоступных

словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Следует отдельно отметить, что противопоставленные товарные знаки с конечной частью [-РОКС] и [-РОХ] зарегистрированы на разных лиц в отношении однородных товаров и, при этом, сосуществуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1-5].

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «медикаменты и лекарственные средства для человека, а именно противовирусные» заявленного обозначения являются однородными с товарами 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей, входящие в 05 класс МКТУ» противопоставленного товарного знака [1], с товарами 05 класса МКТУ «фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; лекарственные препараты для медицинских целей; лекарственные средства для человека; химико-фармацевтические препараты» противопоставленного товарного знака [2], с товарами 05 класса МКТУ «иммуностимуляторы; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; продукты фармацевтические; спреи охлаждающие для медицинских целей; ферменты



для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей» противопоставленного товарного знака [3], с товарами 05 класса МКТУ «Pharmaceutical preparations» («фармацевтические препараты») противопоставленных знаков [4, 5], поскольку соотносятся как род-вид, относятся к одному виду продукции (товарам медицинского назначения), имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что при установленном несходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] однородность товаров 05 класса МКТУ не учитывается, ввиду отсутствия вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2022, отменить решение Роспатента от 15.03.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020771616.**