

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2023, поданное Майлан Лаборэтрис Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021769980, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «РИВАКСАБ» по заявке №2021769980, поданной 25.10.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.09.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «RiVax» по международной регистрации №1307669 с конвенционным приоритетом от 08.12.2015, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя

Soligenix, Inc., Suite C-10 29 Emmons Drive Princeton NJ 08540 (US), в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 13.01.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.09.2022, отметив, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1307669 являются несходными.

Заявленное обозначение «РИВАКСАБ» (состоит из 8 букв/8 звуков) и противопоставленный знак «RIVAX» (состоит из 5 букв/6 звуков) имеют отличное друг от друга звучание.

С учетом разницы в буквенном составе и в написании сравниваемых обозначений, а также принимая во внимание их краткость, визуальное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком отсутствует.

Заявленное обозначение является изобретенным словом, которое имеет намекающий характер на слово Ривароксабан / Rivaroxaban (МНН / группировочное (химическое) наименование - антикоагулянт).

Противопоставленный знак является фантазийным, однако, идея, заложенная в знак, совершенно отличается от идеи, заложенной в заявленное обозначение.

Слово «RiVax» образовано от слов «Ricin» (рицин - белковый яд растительного происхождения) и «Vaccine» (вакцина, читается как ваксин), что соответствует представленным в перечне регистрации товарам - вакцины против токсина рикцин.

С учетом вышеизложенного, сравниваемые обозначения не являются сходными.

Товары 05 класса МКТУ, представленные в испрашиваемом перечне и в перечне противопоставленного знака, имеют разную область применения и функциональное назначение, они предназначены для лечения/предотвращения разных состояний/заболеваний и назначаются исключительно докторами.

Заявителем было получено письмо-согласие, в котором правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1307669 дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак не имеют степень сходства, приближенную к тождеству, а однородность товаров носит дискуссионный характер, вероятность возникновения смешения отсутствует.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.09.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения тромбоза глубоких вен и тромбоемболии легочной артерии/легочной эмболии, за исключением вакцин».

На заседании коллегии, состоявшемся 20.02.2023, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1307669 (1).

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

С учетом даты подачи (25.10.2021) заявки №2021769980 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021769980 представляет собой словесное обозначение «РИВАКСАБ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует принадлежащий иному лицу знак «RiVax» по международной регистрации №1307669, представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В знаке буквы «R» и «V» выполнены заглавными.

Заявленное обозначение «РИВАКСАБ» и знак «RiVax» по международной регистрации №1307669 являются сходными в силу фонетического сходства словесных элементов, обусловленного полным вхождением противопоставленного знака в состав заявленного обозначения в качестве начальной части, с которой начинается восприятие/прочтение обозначения.

Словесные элементы «РИВАКСАБ» и «RiVax» не выявлены в лексике русского и каких-либо наиболее распространенных иностранных языков, использующих в написании буквы латинского алфавита. В связи с изложенным они воспринимаются как фантазийные слова, которые невозможно сопоставить по семантическому критерию сходства.

Сказанное приводит к превалирующей роли иных признаков сходства словесных обозначений.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для уточного перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения тромбоза глубоких вен и тромбоемболии легочной артерии/легочной эмболии, за исключением вакцин».

Знаку по международной регистрации №1307669 правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «vaccine preparations, namely, vaccines against the ricin toxin; vaccines, namely, vaccines against the ricin toxin; human vaccine preparations, namely, vaccine preparations against the ricin toxin» (вакцинные препараты, а именно вакцины против токсина

рицин; вакцины, а именно вакцины против токсина ридин; человеческие вакцинные препараты, а именно вакцинные препараты против токсина ридин).

Товары 05 класса МКТУ сопоставляемых перечней являются однородными поскольку относятся к общему роду фармацевтических препаратов, имеют одинаковое назначение (направлены на лечение/профилактику заболеваний), могут совпадать круг их потребителей и каналы реализации.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными, а представленные в их перечнях товары 05 класса МКТУ относятся к категории однородных.

В отношении противопоставленного знака по международной регистрации №1307669 в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 14.09.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя знака по международной регистрации №1307669, котором Soligenix, Inc., Соединенные Штаты Америки, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021769980 в отношении перечисленных в письме-согласии товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1307669 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя.

Следовательно, товарный знак по заявке №2021769980 может быть зарегистрирован в объеме уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2023, отменить решение Роспатента от 14.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021769980.