

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 20.04.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ФИДЕЛИТИ КАПИТАЛ» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020738684, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**PRODETOXONE**» по заявке № 2020738684 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.07.2020 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно «фармацевтические препараты».

Решение Роспатента от 30.03.2021 об отказе в государственной регистрации принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со словесным знаком «Detoxsan» по международной регистрации № 1209917 [1] с более ранним приоритетом, правовая охрана которому предоставлена в России на имя Dr. Dathe, Wilfried, Hegelstrasse 73 06114 Halle, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель является экспортером уникального лекарственного средства «Продетоксон» за пределы территории России. Так, только за 2020 год с территории России было экспортировано продукции бренда Продетоксон / Prodetoхone на сумму, превышающую 17 млн. рублей;

- уникальность данного препарата подтверждается тем фактом, что в 2004 году создатели лекарственного препарата Продетоксон были отмечены премией Правительства Москвы в области медицины в соответствии с Указом мэра Москвы № 30-УМ от 18 июня 2004 года;

- заявитель с 11 января 2010 г. является держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата под наименованием «Продетоксон» (рег. номер Р N003877/01). Как видно, наименование указанного лекарственного средства является русскоязычной транслитерацией заявленного на регистрацию словесного обозначения «Prodetoхone». В государственном реестре лекарственных средств препарат под наименованием "Продетоксон" был зарегистрирован на имя лица, подавшего возражение, намного ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака – 29 мая 2019 года. При этом препарат с названием «детоксан» в государственном реестре лекарственных средств РФ отсутствует. Соответственно, препарат с названием «Detoхsan» не представлен на отечественном рынке и не знаком потребителю, в отличие от Продетоксона;

- в рамках экспертизы заявленного обозначения на предмет соответствия требованиям законодательства был противопоставлен товарный знак Detoхsan, как сходный до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением. Эксперт Роспатента при сравнении заявленного обозначения с противопоставленным знаком ссылается на Методические Рекомендации «Рациональный выбор названий лекарственных средств» (утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ 10 октября 2005 г.). Однако экспертизой не было принято в расчет, что Министерство здравоохранения ведет реестр лекарственных средств, для сравнения

которых эти самые рекомендации и были утверждены. С учетом того, что лекарственное средство Продетоксон уже на протяжении 10 лет находится в реестре, регистрация товарного знака Prodetoхone на имя заявителя не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку он потребителю уже давно известен;

- соответственно, отказ в регистрации обозначения «Prodetoхone» со ссылкой на положения рекомендаций Минздравсоцразвития выглядит необоснованным, принимая во внимание тот факт, что торговое наименование «Продетоксон» внесено в государственный реестр лекарственных средств, куда новые наименования должны вноситься как раз с соблюдением вышеуказанных рекомендаций.

В дополнение к возражению заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2020738684, полученного от правообладателя противопоставленного знака [1].

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака словесное обозначение по заявке № 2020738684 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (22.07.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2020738684 представляет собой словесный товарный знак «**PRODETOXONE**», выполненный стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет знака «**Detoxsan**» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного знака [1] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению по заявке №2020738684 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия, обусловленные разным количеством слогов, букв и звуков, а также различием в составе звуков начальных и конечных частей знаков.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителями противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2020738684 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2021, отменить решение Роспатента от 30.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020738684.**