

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 10.02.2022, поданное компанией CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. , Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557992, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**ELFABRIO**» по международной регистрации №1557992, произведенной Международным Бюро ВОИС 06.08.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 12.10.2021 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557992 на основании предварительного отказа, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557992 послужило его сходство

до степени смешения с товарным знаком « **ALFABRIM АЛЬФАБРИМ** » по свидетельству №509954, зарегистрированным с более ранним приоритетом в

отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании Майкро Лэбс Лимитед, Индия (IN).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.02.2022, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением и просит рассмотреть следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение противопоставленный товарный знак состоит из разного количества слов, букв и звуков, что существенно влияет на их восприятие и придает им звучание, отличное друг от друга. Исходя из изложенного, заявитель полагает, что фонетическое сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком до степени смешения отсутствует;

- с учетом разного буквенного состава слов «ELFABRIO» и «ALFABRIM», заявитель полагает, что визуальное сходство до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным знаком отсутствует;

- рассматриваемые обозначения не имеют семантики и не сравнимы по данному критерию.

Учитывая фонетические, визуальные и семантические отличия рассматриваемых обозначений, заявитель просит снять данное противопоставление, поскольку им было получено письмо-согласие, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения.

Оригинал письма-согласия вместе с переводом на русский язык был представлен на заседании коллегии, которое состоялось 24.03.2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.08.2020) международной регистрации №1557992 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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 требованиями пункта 6(2) 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Знак по международной регистрации №1557992 представляет собой словесное обозначение «ELFABRIO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ:

Pharmaceuticals; ethical medicinal preparations; medicinal healthcare preparations; chemico-pharmaceutical preparations; medicines for human purposes; pharmaceuticals and natural remedies; medicated plasters; transdermal patches; pharmaceutical compositions; dietary supplements consisting of vitamins; nutritional supplements; non-prescription medicines; nutraceuticals for therapeutic purposes; vitamin preparations in the nature of food supplements; nutraceutical preparations for therapeutic or medical purposes; nutraceuticals for use as a dietary supplement; nutraceutical preparations for humans. (Фармацевтические препараты; этические лекарственные препараты; лекарственные медицинские препараты; химико-фармацевтические препараты; лекарства для человека; фармацевтические препараты и природные средства; лечебные пластыри; трансдермальные пластыри; фармацевтические композиции; пищевые добавки, состоящие из витаминов; пищевые добавки; лекарства, отпускаемые без рецепта; нутрицевтики для терапевтических целей; витаминные препараты в природе пищевых продуктов добавки; нутрицевтические препараты для терапевтических или медицинских целей; нутрицевтики для использования в качестве пищевой добавки; нутрицевтические препараты для людей).

ALFABRIM АЛЬФАБРИМ

Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №509954 представляет собой словесное обозначение, включающее словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, который охраняется в отношении узкого перечня товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, а именно капли глазные».

Сходство знака по международной регистрации №1557992 с противопоставленным знаком установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ELFABRIO»-«ALFABRIM», что обусловлено наличием

близких и совпадающих букв и звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородностью товаров 05 класса МКТУ, относящихся к одной родовой позиции (фармацевтические препараты), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации и охраняется противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя товарного знака по свидетельству №509954 письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557992 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №509954 в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1557992 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557992 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2022, отменить решение Роспатента от 12.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1557992.