

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. №031-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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.12.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Egis Gyógyszergyár Zrt., Венгрия (далее – заявитель), на решение Роспатента от 05.12.2022 по знаку по международной регистрации №1636949, при этом установлено следующее.

Регистрация знака **ELIXAS** с конвенционным приоритетом от 26.05.2021 произведена Международным Бюро ВОИС 06.09.2021 за №1636949 – (1) на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*Préparations pharmaceutiques à usage humain; substances diététiques à usage médical; compléments d'apport alimentaire / Фармацевтические препараты для применения человеком; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; пищевые добавки*».

Роспатентом 05.12.2022 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1636949 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до степени

смешения с товарным знаком **Эликса** по свидетельству № 567898 с приоритетом от 16.12.2014 – (2), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Фарм-Холдинг", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 16.12.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил письменное согласие [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636949 в отношении всех заявленных товаров;

- при этом заявитель отмечает, что между знаком "ELIXAC" по международной регистрации № 1636949 и противопоставленным товарным знаком "Эликса" по свидетельству № 567898 существуют фонетические и графические отличия; противопоставленный товарный знак (2) не используется правообладателем в отношении товаров 05 класса МКТУ; часть заявленных товаров 05 класса МКТУ, а именно *«вещества диетические для медицинских целей; добавки пищевые»* не является однородными товарам противопоставленного товарного знака (2), заявителя является известной фармацевтической компанией, деятельность которой распространяется на все области фармацевтического производства от исследований и разработок до производства активных субстанций и готовой продукции для продажи, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636949 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем в материалы дела были представлены следующие материалы:

1. Информация о заявителе;
2. Оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.05.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1636949 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Рассматриваемый знак **ELIXAC** по международной регистрации №1636949 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*Préparations pharmaceutiques à usage humain; substances diététiques à usage médical; compléments d'apport alimentaire / Фармацевтические препараты для применения человеком; диетические вещества, адаптированные для медицинского применения; пищевые добавки*».

Согласно решению Роспатента 05.12.2022 знаку по международной регистрации №1636949 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак знаком **Эликса** по свидетельству №567898 с приоритетом от 16.12.2014 – (2), представляет собой словесное

обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака (2) предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*препараты фармацевтические*».

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено фонетическим сходством словесных элементов ELIXAC – Эликса, обусловленным тождеством звучания начальных частей [ELI -] – [Эли -] и сходством звучания конечных частей [-ХАС] – [-кса], отличие состоит в одной букве [С], расположенной в конце слова ELIXAC.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (фармацевтические препараты); имеют медицинское назначение (профилактика заболеваний, оздоровление); одинаковое исходное сырье (например, растительного, животного или минерального происхождения); одинаковые способы получения (например, химические или биотехнологические); производство данных препаратов требует клинических испытаний и регистрацию препарата; препараты содержат сведения о дозировке, курсе приема препарата, противопоказаниях и побочных эффектах; выпускаются в одинаковых формах (например, таблетки, гранулы, капсулы); имеют один рынок сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (2) представил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636949 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Коллегия также отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, в силу того, что выполнены буквами разного алфавита, имеют фонетическое отличие в конечных звуках.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленные заявителем безотзывное письменное согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1636949 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного, знак по международной регистрации №1636949 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации 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 16.12.2022, отменить решение Роспатента от 05.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1636949 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.