

**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 19.12.2024 возражение, поданное компанией Egis Gyógyszergyár Zrt. (Hungary) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766832, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1766832 с датой конвенционного приоритета от 21.07.2023 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1766832 представляет собой словесное обозначение «**DAHILAX**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 10.10.2024 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1766832 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет словесным товарным знаком «**Дефилакс**» по свидетельству №340395 [1] в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766832.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- при анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, увиденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака;

- несходное общее впечатление, которое производят противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение, обусловлено тем, что противопоставленный товарный знак выполнен буквами в кириллице. Первая буква противопоставленного товарного знака прописная, остальные строчные. В то же самое время заявленное обозначение выполнено прописными буквами в латинице. Использование различных алфавитов, а также различного реестра букв позволяет говорить о том, что знаки производят различное общее зрительное впечатление, которое усиливается благодаря тому, что начертания соответствующих букв в кириллице, которыми выполнен товарный знак «Дефилакс», совершенно отличается от начертания соответствующих букв в латинице, которыми выполнен знак «DAHILAX». Следовательно, при выборе товаров, маркированных рассматриваемыми товарными знаками, потребители не будут ассоциировать знаки и товары друг с другом, и у них не возникнет представления о принадлежности товаров одному и тому же производителю;

- поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фантастичными и не обладают самостоятельным значением, семантический критерий сходства в данном случае неприменим;

- сравниваемые обозначения отличаются по фонетическому критерию за счет разных слогов, составляющих начальную часть слов: [де-фи] – в противопоставленном товарном знаке и [да-хи] в заявлении обозначении. Несмотря на то, что из четырех букв / звуков, составляющих начальные слоги,

совпадают два: [д] и [и], расположение совпадающих букв / звуков не позволяет признать начальные части слов сходными по звучанию, так как совпадающие буквы / звуки в сочетании с другими буквами / звуками образуют совершенно различные по звучанию слоги: [де] / [да] и [фи] / [хи]. Таким образом, начальные части слов, с которых начинается восприятие обозначений потребителями, и которые лучше запоминаются, являются несходными по фонетике и на слух производят разное впечатление;

- тот факт, что в рассматриваемых товарных знаках по звучанию совпадает только конечный слог [-лакс], не может служить достаточным основанием для признания обозначений сходными до степени смешения по фонетическому критерию, так как в целом противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение обладают разным звучанием и не будут ассоциироваться друг с другом. Таким образом, фонетические отличия двух первых слогов сравниваемых обозначений позволяют сделать вывод об отсутствии между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком сходства по фонетическому критерию в целом;

- несходство сравниваемых обозначений по графическому критерию обусловлено их разным графическим написанием, а именно заявленное обозначение выполнено прописными буквами, в противопоставленном товарном знаке все буквы, кроме первой, строчные. Также графическое несходство сравниваемых знаков выражается в разных алфавитах, буквами которых написаны слова. Заявленное обозначение выполнено латинскими буквами, противопоставленный товарный знак выполнен буквами в кириллице. При этом, как уже было отмечено выше, буквы в кириллице, которыми выполнен противопоставленный товарный знак, существенно отличаются по начертанию от латинских букв, которыми выполнено заявленное обозначение;

- несмотря на то, что перечни товаров 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения содержат однородные позиции, в перечне товаров противопоставленного товарного знака сделан акцент на конкретные товары: «...в том числе от запоров, препараты на

основе кассии, препараты на основе крушины; слабительные средства». Таким образом, можно предположить, что противопоставленный товарный знак «Дефилакс», в первую очередь, является названием слабительного лекарственного средства. В перечне заявленных товаров по международной регистрации «DAHILAX» помимо позиции «препараты фармацевтические для человека» присутствуют также такие позиции как «препараты витаминные; добавки пищевые; добавки и вещества диетические; мази медицинские; кремы для кожи медицинские», в связи с чем можно предположить, что заявленное обозначение в большей степени предназначено не для лекарственных препаратов с определенной областью применения, а для витаминов, БАДов и медицинских кремов. Очевидно, что слабительные лекарственные средства и витамины, БАДы и кремы не являются однородными, так как относятся к разному виду товаров: фармацевтические средства, пищевые добавки и косметические медицинские средства. Также товары имеют различное назначение: лечение запоров, поддержание и укрепление иммунитета и уход за кожей и изготавливаются из различного материала;

- заявитель, компания Egis Gyógyszergyár Zrt. была основана в 1863 г. и на сегодняшний день является одной из лидирующих фармацевтических компаний в Венгрии, Центральной и Восточной Европе. Деятельность компании распространяется на все области фармацевтического производства от исследований и разработок до производства активных субстанций и готовой продукции для продажи. В России компания Egis работает более 65 лет, ориентируясь на потребности российского фармацевтического рынка, в интересах содействия в сохранении и восстановлении здоровья населения и улучшении качества жизни. На протяжении всего этого времени компания придерживается главной стратегии, в основе которой лежат традиционно тесные взаимоотношения с российским медицинским сообществом, а также обязательства сделать доступными широкому кругу россиян новейшие методы лечения и лекарственные препараты самого высокого качества. В 1999 году было официально зарегистрировано российское представительство в Москве. С апреля 2017 года компания осуществляет ввоз продукции в Россию, хранение, оптовую торговлю и продвижение всего

ассортимента лекарственных средств Egis через российскую дочернюю компанию – ООО «ЭГИС-РУС», на сегодня портфель которого состоит из более 50 продуктов, которые применяются в кардиологии, психиатрии и неврологии, аллергологии, гинекологии и других областях медицины. При этом около половины ассортимента входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что гарантирует их доступность для российских граждан;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «Дефилакс» по свидетельству №340395, АО «Валента Фармацевтика», также является фармацевтической компанией, в основном производящей препараты для профилактики и лечения заболеваний в таких областях, как психоневрология, гастроэнтерология, простудные заболевания и в ряде других. Однако при этом противопоставленный товарный знак фактически не используется правообладателем. Соответственно, он не имеет приобретенной различительной способности и узнаваемости среди потребителей. Поскольку противопоставленный товарный знак не используется правообладателем и не известен российским потребителям, смешение заявленного обозначения с данным товарным знаком в принципе невозможно, так как у потребителей отсутствуют какие-либо ассоциации между товарным знаком «Дефилакс», товарами 05 класса МКТУ и АО «Валента Фармацевтика». Неиспользование противопоставленного товарного знака правообладателем относится к фактическим обстоятельствам, способным повлиять на решение вопроса о вероятности смешения и сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, и также должно быть учтено.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1766832 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.07.2023) конвенционного приоритета международной регистрации №1766832 на Российскую Федерацию 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 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «DAHILAX» по международной регистрации №1766832 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом и не имеющее смыслового значения.

Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 05 класса МКТУ - Pharmaceutical preparations for human use; vitamin preparations; food supplements; dietary supplements and dietetic preparations; medicinal ointments; medicated skin creams/Фармацевтические препараты для человека; витаминные препараты; пищевые добавки; биологически активные

добавки и диетические препараты; лекарственные мази; лечебные кремы для кожи.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению для всех заявленных товаров основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Дефилакс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского языка и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты, в том числе от запоров, препараты на основе кассии, препараты на основе крушины; слабительные средства; травы лекарственные; добавки пищевые для медицинских целей, препараты диетические пищевые для медицинских целей.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1766832 на тождество и сходство с товарным знаком [1] показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, так как являются сходными фонетически.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено одинаковым количеством слогов и звуков, близостью состава согласных и гласных звуков и их расположением в знаках. Отличия обозначений заключаются всего лишь в двух звуках «А-Е» и «Х-Ф» при совпадении звуков в начальной «Д-» и конечной «-ИЛАКС» частях знаков.

Оценить семантику сравниваемых обозначений не представляется возможным в отсутствие у них смысловых значений.

Графическое сходство в данном случае отсутствует в связи с использованием букв разных алфавитов. Вместе с тем следует отметить, что графический признак сходства словесных обозначений относится к второстепенным признакам. Кроме того, использование при выполнении сравниваемых обозначений стандартного шрифта без каких-либо особенностей минимизирует их графические отличия. Отсутствие же общего зрительного

впечатления, на которое указано в возражении, в данном случае не оказывает существенного влияния на восприятие обозначений, поскольку основными признаками сходства словесных обозначений являются фонетическое и семантическое сходство. В отсутствие у обозначений семантики (как в рассматриваемом случае) при оценке сходства таких обозначений наиболее важным признаком сходства является именно фонетическое сходство знаков, так как словесные обозначения могут быть воспроизведены на слух, например, при аудиорекламе.

Таким образом, сравниваемые словесные обозначения признаны сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности сопоставляемых товаров показал следующее.

Испрашиваемые товары 05 класса МКТУ «Pharmaceutical preparations for human use; vitamin preparations; food supplements; dietary supplements and dietetic preparations; medicinal ointments; medicated skin creams/Фармацевтические препараты для человека; витаминные препараты; пищевые добавки; биологически активные добавки и диетические препараты; лекарственные мази; лечебные кремы для кожи» однородны товарам 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты, в том числе от запоров, препараты на основе кассии, препараты на основе крушины; слабительные средства; травы лекарственные; добавки пищевые для медицинских целей, препараты диетические пищевые для медицинских целей», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров (фармацевтические препараты, лекарственные средства, пищевые добавки, диетические препараты), имеют одинаковое назначение (лечение и профилактика заболеваний, восполнение организма человека необходимыми веществами – минералами и витаминами), один круг потребителей (взрослые и дети), одинаковые условия их реализации (аптечные сети, интернет-аптеки).

С учетом установленного сходства сравниваемых знаков и высокой степени однородности товаров 05 класса МКТУ, для маркировки которых

предназначены сопоставляемые знаки, коллегия пришла к выводу о существующей опасности смешения обозначений в гражданском обороте, особенно, принимая во внимание область применения этих обозначений. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии знака по международной регистрации №1766832 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении довода возражения о неиспользовании противопоставленного товарного знака коллегия отмечает, что факт неиспользования указанного товарного знака не подтвержден вступившим в законную силу судебным актом.

В отношении ссылок заявителя на ряд судебных актов коллегия отмечает, что приведенные в этих судебных актах выводы касаются иных обозначений и иных фактических обстоятельств.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.12.2024, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2024.