

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.10.2023, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1649173 (далее – решение Роспатента), поданное Эгиш Дьёдьсердьяр Зрт., Венгрия (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «КСИЛТЕСС» с конвенционным приоритетом от 22.10.2021 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.11.2021 за №1649173 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 29.03.2023 знаку по международной регистрации №1649173 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения со следующими знаками:

- «ЭКСЭЛТИС» по международной регистрации №1286700, правовая охрана которому была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя

CHEMO IBERICA, S.A., Gran Vía Carlos III, 98, 7º, E-08028 BARCELONA, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- «» по международной регистрации №1098454 и «XELTIS» по международной регистрации №1098451, правовая охрана которым была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя Xeltis AG, Mühlebachstrasse 26, CH-8008 Zürich (CH) для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 19.10.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.03.2023, отметив, что правообладатели противопоставленных знаков предоставили письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1649173 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ. Заявитель в возражении указал на наличие фонетических и графических различий сравниваемых знаков, что исключает введение потребителей в заблуждение.

Компания заявителя - 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.

Основное внимание заявитель уделяет лечению заболеваний сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, но в то же время компания предоставляет современные решения для терапии в области онкологии и женского здоровья.

В России компания Egis Gyógyszergyár Zrt. работает более 65 лет, ориентируясь на потребности российского фармацевтического рынка, в интересах содействия в сохранении и восстановлении здоровья населения и улучшении качества жизни.

При этом, правообладатель противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1098454 и 1098451, компания Xeltis AG, занимается производством устройств для восстановления деятельности сердечно-сосудистой системы – искусственных сердечных клапанов, устройств и инструментов для коронарного шунтирования, устройств для гемодиализа, и т.д.

Такие товары не являются лекарственными препаратами, представляющими основной интерес для заявителя, и относятся к 10 классу МКТУ. В свою очередь, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для крайне узкого перечня товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой антитромботические средства, тромболитики, антикоагулянты и антиагреганты.

Кроме того, между CHEMO IBERICA, S.A. и Egis Gyógyszergyár Zrt. дополнительно заключено соглашение о сосуществовании.

Что касается знака «ЭКСЭЛТИС» по международной регистрации №1286700, то данный товарный знак фактически не используется правообладателем в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель дополнительно отметил, что ему уже принадлежит исключительное право на знак «XILTESS» по международной регистрации №1049921 на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.03.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1649173 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

С возражением заявитель представил копии следующих документов:

- письма-согласие от Xeltis AG, с переводом на русский язык (1);
- письма-согласия от CHEMO IBERICA, S.A., с переводом на русский язык (2);
- соглашения о сосуществовании между CHEMO IBERICA, S.A. и Egis Gyógyszergyár Zrt., с переводом на русский язык (3).

В корреспонденции, поступившей 02.11.2023, заявитель представил оригиналы писем-согласий.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (22.10.2021) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

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

Знак по международной регистрации №1649173 представляет собой словесное обозначение «КСИЛТЕСС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

МБ ВОИС 25.08.2023 зарегистрировало следующее ограничение перечня товаров 05 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1649173 на территории Российской Федерации: «antithrombotics; thrombolytics, anticoagulants and antiplatelet drugs for human use»/«антитромботические средства; тромболитики, антикоагулянты и антитромбоцитарные препараты для применения человеком».

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ на территории Российской Федерации препятствуют принадлежащие иным лицам знаки «ЭКСЭЛТИС» по международной регистрации №1286700,  по международной регистрации №1098454 и «XELTIS» по международной регистрации №1098451.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 29.03.2023.

Заявитель получил письменные согласия (4), (5) от правообладателей противопоставленных знаков, в которых Xeltis AG (4) и СЕМО IBERICA, S.A (5) не возражают против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1649173 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых 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. Противопоставленные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации

товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знаков по международным регистрациям №1286700, №1098454, №1098451 преодолено путем получения писем-согласий от их правообладателей. Следовательно, знаку по международной регистрации №1649173 правовая охрана может быть предоставлена на территории Российской Федерации в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2023, отменить решение Роспатента от 29.03.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1649173 в отношении товаров 05 класса МКТУ «antithrombotics; thrombolytics, anticoagulants and antiplatelet drugs for human use».