

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.02.2023, поданное КСАНТИС ФАРМА ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021748199, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ДЕЛЮРСИН» по заявке №2021748199 было подано на регистрацию товарного знака 01.08.2021 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.10.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- товарным знаком «Делансин», зарегистрированным под № 0232428 с приоритетом от 22.05.02, на имя Закрытого акционерного общества "Петроспирт", 198099, Санкт-Петербург, ул.Калинина, 13, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ;

- международным товарным знаком «DELORIN», зарегистрированным под № 0843749 с приоритетом от 18.01.2005, на имя EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38, H-1106 Budapest (HU), в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.02.2023, заявитель сообщает, что с целью преодоления указанных противопоставлений уточняет перечень товаров 03 и 05 классов МКТУ по заявке № 2021748199 и просит привести его к следующему виду:

03 класс - мыла лечебные;

05 класс - фармацевтические и ветеринарные препараты, за исключением предназначенных для лечения заболеваний сердца и кровеносных сосудов; медикаменты и лекарственные средства для человека, за исключением предназначенных для лечения заболеваний сердца и кровеносных сосудов; добавки пищевые для медицинских целей, в том числе биологически активные добавки; продукты диетические пищевые для медицинских целей; детское питание - все, за исключением предназначенного для лечения заболеваний сердца и сосудов; липкие пластыри; хирургические перевязочные материалы; диагностические препараты, включенные в 05 класс.

Кроме того, после принятия Роспатентом оспариваемого решения заявитель получил от правообладателя товарного знака «DELORIN» по международной регистрации № 0843749 письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении вышеуказанного уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В возражении отмечено, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака «DELORIN» по международной регистрации № 0843749 не являются конкурентами на российском рынке. Полное отсутствие на российском рынке каких-либо препаратов с наименованием «DELORIN», высокая различительная способность и известность обозначения «ДЕЛОРСИН» должны быть приняты во внимание при принятии решения о принятии письма-согласия.

С учетом фонетических и графических отличий сравниваемых обозначений, а также обстоятельств, изложенных выше, заявитель полагает, что какие-либо риски смешения сравниваемых обозначений и введения потребителей в заблуждение исключаются.

На основании вышеизложенного товарный знак «DELORIN» по международной регистрации № 0843749 более не может служить препятствием для регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения.

В отношении противопоставленного товарного знака «ДЕЛАНСИН» по свидетельству № 232428 заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака разработкой и производством фармацевтической продукции, биологически активных добавок, диетического и лечебного питания не занимается.

Кроме того, заявителем подан иск в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДЕЛАНСИН» по свидетельству № 0232428 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 5 класса МКТУ (за исключением «бактерициды; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; яды бактериальные; яды; фунгициды; препараты для уничтожения домашних грибов»), а также товара 3 класса МКТУ «мыла лечебные», что, по мнению заявителя, устранит препятствия для регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения.

С учетом изложенного, заявитель просит принять во внимание доводы, представленные в защиту заявленного обозначения, и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в отношении следующих заявленных товаров 5 класса МКТУ (с учетом измененного перечня): «фармацевтические и ветеринарные препараты, за исключением предназначенных для лечения заболеваний сердца и кровеносных сосудов; медикаменты и лекарственные средства для человека, за исключением предназначенных для лечения заболеваний сердца и кровеносных сосудов; добавки пищевые для медицинских целей, в том числе биологически активные добавки; продукты диетические пищевые для медицинских целей; детское питание - все, за исключением предназначенного для лечения заболеваний сердца и сосудов; липкие пластыри; хирургические перевязочные материалы; диагностические препараты, включенные в 05 класс» и товаров 03 класса МКТУ (с учетом измененного перечня): «мыла лечебные».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия письма-согласия правообладателя товарного знака «DELORIN» по международной регистрации № 0843749 на регистрацию заявленного обозначения;
- распечатка из Государственного реестра лекарственных средств РФ по запросам «DELORIN» и «ДЕЛОРИН»;
- распечатка поисковой выдачи «Яндекс» по запросу «DELORIN»;
- копия регистрационного удостоверения № ЛП-005464 в отношении лекарственного препарата «ДЕЛОРСИН»;
- распечатка из Государственного реестра лекарственных средств в отношении лекарственного средства «ДЕЛОРСИН»;
- распечатка поисковых выдач «Google» и «Яндекс» по запросу «ДЕЛОРСИН»;
- распечатка с сайта справочника лекарственных средств www.vidal.ru с информацией о лекарственном препарате «ДЕЛОРСИН»;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ксантис Фарма»;
- распечатки с сайтов крупных аптечных сетей с предложением к продаже лекарственного препарата «ДЕЛОРСИН»;
- распечатки с сайта «Отзовик» с отзывами покупателей лекарственного препарата «Делорсин»;
- распечатка с сайта правообладателя товарного знака «ДЕЛАНСИН», содержащая информацию о дезинфицирующем средстве «Делансин».

В дополнение к возражению в материалы дела был представлен оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака «DELORIN» по международной регистрации № 0843749 на регистрацию заявленного обозначения с нотариально удостоверенным переводом.

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.02.2023, было приостановлено, что было обусловлено вынесением Судом по интеллектуальным правам Определения о принятии обеспечительных мер от 21 марта 2023 года по делу № СИП-13 8/2023.

В связи с Определением об отмене обеспечительных мер от 08.06.2023 по делу №СИП-138/2023 рассмотрение спора было возобновлено.

В дополнение к ранее представленным материалам возражения заявитель представил письменные пояснения и следующие документы:

1) Письмо-согласие (оригинал) от 24 мая 2023 года на регистрацию товарного знака по заявке № 2021748199 («ДЕЛОРСИН»), выданное правообладателем товарного знака по Свидетельству № 232428 («ДЕЛАНСИН») - Закрытым акционерным обществом «ПЕТРОСПИРТ»;

2) Нотариально заверенный перевод части выписки из Реестра компаний Венгрии, подтверждающей полномочия лиц, подписавших письмо-согласие от 14 ноября 2022 года на регистрацию товарного знака по заявке № 2021748199 («ДЕЛОРСИН»), выданное правообладателем товарного знака по международной регистрации № 0843749 («DELORIN») - Фармацевтическим заводом ЭГИС Зрт (EGIS Gyógyszergyár Zrt).

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

С учетом даты подачи (01.08.2021) заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (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).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное «ДЕЛОРСИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

С учетом сокращения перечня, правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих товаров:

03 класс МКТУ: «мыла лечебные».

05 класс МКТУ: «фармацевтические и ветеринарные препараты, за исключением предназначенных для лечения заболеваний сердца и кровеносных сосудов; медикаменты и лекарственные средства для человека, за исключением предназначенных для лечения заболеваний сердца и кровеносных сосудов; добавки пищевые для медицинских целей, в том числе биологически активные добавки; продукты диетические пищевые для медицинских целей; детское питание - все, за исключением предназначенного для лечения заболеваний сердца и сосудов; липкие пластыри; хирургические перевязочные материалы; диагностические препараты, включенные в 05 класс».

В соответствии с решением Роспатента от 25.10.2022 регистрации заявленного обозначения препятствовали:

- словесный товарный знак «ДЕЛАНСИН» по свидетельству №232428 [1], зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ:

03 - вещества ароматические для отдушивания белья; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы, воски для кожи; лосьоны для косметических целей; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; отбеливатели для белья; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для замачивания белья; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для сухой чистки; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; растворы для очистки; соли для отбеливания; средства для выведения пятен; средства для чистки обуви; средства косметические; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства туалетные против потения; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных.

05 - бактерициды; бальзамы для медицинских целей; воды минеральные для медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; инсектициды; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак;

лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты для ванн лечебные; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты противоспоровые; препараты фармацевтические; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для фармацевтических целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; соли для медицинских целей; средства антисептические; средства вспомогательные для медицинских целей; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства противопаразитарные; фунгициды; яды; яды бактериальные.

- словесный знак «**DELORIN**» по международной регистрации №843749 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «Pharmaceutical preparations for human use».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «**ДЕЛОРСИН**» - «**ДЕЛАНСИН**» - «**DELORIN**», в силу наличия близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, в том числе сходства начальных и тождества конечных

частей слов «ДЕЛОРСИН» - «ДЕЛАНСИН» («ДЕЛО-» - «ДЕЛА-» / «-СИН» - «-СИН»); тождества начальных частей и конечных частей слов «ДЕЛОРСИН» - «DELORIN» («ДЕЛО-» - «DELO-» / «-ИН» - «-IN»), а также однородностью товаров 03, 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняются противопоставленные знаки, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, правообладатели противопоставленных знаков [1] - [2] предоставили заявителю безотзывные письма-согласия на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, в соответствии с которыми заявитель скорректировал перечень заявленных товаров.

Представленные письма – согласия свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и владельцев противопоставленных знаков на территории Российской Федерации и отсутствии столкновения этих сторон в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2023, отменить решение Роспатента от 25.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021748199.