

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. № 321-ФЗ (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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.01.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «АЛИУМ», Московская область, г. Серпухов, Оболенск поселок, тер. Квартал А, 2 Московская область, г. Серпухов, Оболенск поселок, тер. Квартал А, 2 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023701937, при этом установлено следующее.

ЛАНТОКС

LANTOX

Словесное обозначение « **LANTOX** » по заявке №2023701937, поданной 16.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023701937 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 10, 35, 44 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров

05 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до

степени смешения со знаком «**LONTAX**» по международной регистрации № 574365 с конвенционным приоритетом от 27.03.1991 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A I-35031 Abano Terme, Италия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 29.01.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому,

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций *«препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; ботулинические токсины [фармацевтические препараты]; ботулинические токсины типов А и В [фармацевтические препараты]; лиофилизат ботулинических токсинов для приготовления растворов; лиофилизат ботулинического токсина типа А для приготовления раствора для инъекций во флаконах; фармацевтические препараты для лечения неврологических нарушений, нарушений тонуса мышц, лёгких мышечных расстройств; фармацевтические препараты для лечения расстройств вегетативных нервных волокон, головной боли, головной боли, морщин, усиленной потливости, гипергидроза (кистей, стоп и подмышечных впадин) спортивных травм, коркового паралича, судорог, тремора и боли; ботулинические токсины, предназначенные для лечения косоглазия, блефароспазма и фациального спазма; средства, влияющие на нервно-мышечную передачу; нейролептики. средства для коррекции морщин; ботулинические токсины, предназначенные для лечения доброкачественной гиперплазии простаты»;*

- правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023701937 в отношении уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ (указанного выше), в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- заявитель обращает внимание, что является правообладателем товарных знаков

«Lantoxlifting» по свидетельству № 541103 с приоритетом от



09.09.2013 и «Lantoxlifting» по свидетельству №572191 с приоритетом от 31.03.2015.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023701937 в отношении всех заявленных товаров и услуг и уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- оригинал письма-согласия, выполненный на английском языке, и его перевод на русский язык – [2].

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

С учетом даты (16.01.2023) поступления заявки №2023701937 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2023701937 заявлено

ЛАНТОКС

LANTOX

словесное обозначение « **LANTOX** », выполненное буквами русского и

латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Согласно решению Роспатента 28.09.2023 заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ в связи с тем, что сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 574365 с конвенционным приоритетом от 27.03.1991 – (1).

Противопоставленный знак – (1) представляет собой словесное обозначение «**LONTAX**» выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2)

ЛАНТОКС

статьи 1483 Кодекса показал, что сравниваемые обозначения «**LANTOX**» -

«**LONTAX**» являются сходными в силу того, что содержат фонетически сходные словесные элементы «ЛАНТОКС LANTOX» - «LONTAX» и визуально сходные словесные элементы «LANTOX» - «LONTAX».

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ показал следующее.

Согласно доводам возражения заявитель сократил перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций *«препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; ботулинические токсины [фармацевтические препараты]; ботулинические токсины типов А и В [фармацевтические препараты]; лиофилизат ботулинических токсинов для приготовления растворов; лиофилизат ботулинического токсина типа А для приготовления раствора для инъекций во флаконах; фармацевтические препараты для лечения неврологических нарушений, нарушений тонуса мышц, лёгких мышечных расстройств; фармацевтические препараты для лечения расстройств вегетативных нервных волокон, головной боли, головной боли, морщин, усиленной потливости, гипергидроза (кистей, стоп и подмышечных впадин) спортивных травм, коркового паралича, судорог, тремора и боли; ботулинические токсины, предназначенные для лечения косоглазия, блефароспазма и фацеального спазма; средства, влияющие на нервно-мышечную*

передачу; нейролептики. средства для коррекции морщин; ботулинические токсины, предназначенные для лечения доброкачественной гиперплазии простаты».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*Produits pharmaceutiques / продукты фармацевтические*».

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне и в перечне противопоставленного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «препараты фармацевтические», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знаков (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2023701937 в отношении следующего перечня товаров 05 класса МКТУ «*препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; токсины ботулинические [фармацевтические препараты]; токсины ботулинические типа А и В [фармацевтические препараты]; лиофилизат ботулотоксинов для приготовления растворов; лиофилизат ботулотоксина типа А для приготовления раствора для инъекций во флаконах; препараты фармацевтические для лечения неврологических заболеваний, нарушений мышечного тонуса, лёгких форм мышечных расстройств; препараты фармацевтические для лечения поражения автономных нервных волокон, головной боли, цефалгии, морщин, избыточного потливости, гипергидроза (кистей рук, ступней и подмышек) спортивных травм, картимальных параличей, судорожных припадков, треморов и боли; токсины ботулинические, предназначенные для лечения косоглазия, блефароспазма и лицевых тиков; препараты лекарственные, влияющие на нервно-мышечную передачу; нейролептики; средства для коррекции морщин; токсины ботулинические для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы».*

[2].

При этом, коллегия обращает внимание, что оригинал представленного письма-согласия был выполнен на английском языке. При этом, в переводе письма-согласия,

сделанном и подписанном переводчиком Марковым А.А., некоторые формулировки товаров, переведенные на русский язык, не совпадают с формулировками товаров, указанными заявителем в уточненном перечне. В связи с указанным коллегия будет учитывать перечень товаров, изложенный в официальном переводе письма-согласия [2].

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [2] ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, а также в силу отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 03, 10 и услуг 35, 44 классов МКТУ и уточненного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2024, изменить решение Роспатента от 28.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023701937.