

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 24.04.2023 возражение компании Bolder Arzneimittel GmbH & Co. KG, Germany (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1642557.

Международная регистрация №1642557 заявленного знака «**ACTILLES**» с конвенционным приоритетом от 10.05.2021 произведена Международным Бюро ВОИС 05.11.2021 в отношении товаров 05, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя (Bolder Arzneimittel GmbH & Co. KG, Rheinische Allee 11, 50858 Köln (DE)).

Роспатентом 23.12.2022 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1642557 только для заявленных товаров 30 класса МКТУ. В отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ Роспатент пришел к выводу о несоответствии знака по международной регистрации №1642557 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, изложенным в предварительном отказе Роспатента от 18.05.2022, заявленный знак «**ACTILLES**» по международной

регистрации №1642557 является сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:

- с товарным знаком «**АКТИЛИЗЕ**» [1] (свидетельство №83570 с приоритетом от 22.12.1987), зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ энд Ко. КГ, 55218 Ингельхайм, Германия (DE);

- со знаком «ACTILEASE» [2] (международная регистрация №898535 с конвенционным приоритетом от 04.01.2006), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 05, 32 классов МКТУ на имя компании DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, NL-6411 TE Heerlen (NL);

- со знаком «**АКТИЛИЗЕ**» [3] (международная регистрация №678087 с конвенционным приоритетом от 10.04.1997), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 Ingelheim (DE);

- со знаком «ACTILYSE» [4] (международная регистрация №493578 с приоритетом от 02.05.1985), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя компании Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 Ingelheim (DE).

Кроме того, в предварительном отказе по результатам экспертизы от 18.05.2022 отмечалось, что позиция «*gastrointestinal preparations*» (05 класс МКТУ) дублируются в заявленном перечне товаров. Заявителю было предложено удалить повторяющуюся позицию на основании подпункта 3 пункта 1497 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель указывает на наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [3], [4], а также ограничивает заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций: «*veterinary preparations; foodstuffs and dietetic substances for medical or veterinary purposes; dietary supplements for human beings and animals, not on the basis of carotenoids or lutein; disinfectants; fungicides; purgatives; decongestants;*

*astringents; general anesthetics; salt ammoniac lozenges; analeptics; analgesics; anaesthetics; antacids; anti-allergy preparations; anti-bacterial preparations; antibiotics; antidepressants; anti-diabetic preparations; antihistamines; anhidrotics; antihypertensives; antimicrobial preparations; antineoplastics; antioxidants; antiseptics; antispasmodics; antitoxins; anti-viral agents; appetite stimulant preparations; anoretics; appetite suppressants; medicated preparations for treating halitosis; breath refreshers for medical purposes; respiratory stimulants; bacterial preparations for medical and veterinary use; dietary fibre; sedatives; depuratives; blood tonics; candy, medicated; emetics; cholesterol reducers; dextrans for pharmaceutical use; food supplements, not on the basis of carotenoids or lutein; digestants; diuretic preparations; antiinflammatory preparations; enzyme preparations for medical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; expectorants; antipyretic preparations; nutraceuticals for use as a dietary supplement, not on the basis of carotenoids or lutein; gum for medical purposes; gamboge for medical purposes; chewy pastilles for pharmaceutical purposes; throat lozenges; throat pastilles for sucking; homeopathic pharmaceuticals; antitussives; cough drops; pharmaceutical preparations containing caffeine; lozenges for alleviating sore throats; pastilles for sucking, for alleviating sore throats; herbal preparations for medical use; liquorice for pharmaceutical purposes; local anaesthetics; gastrointestinal preparations; medicated lozenges; medicated mouth care preparations; chewing gum for medical purposes; articles for headache; motion sickness treatment preparations; multi-vitamin preparations, not on the basis of carotenoids or lutein; nutritional supplements, not on the basis of carotenoids or lutein; narcotics; nematicides; nervines; nutraceuticals for therapeutic purposes; pastilles for pharmaceutical purposes; mint for pharmaceutical purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes; pharmaceutical cold preparations; pharmaceutical sweets; compounds for treating respiratory diseases; preparations for treating colds; psychotropics; nonprescription medicines; soporifics; anti-tussive expectorants; thymol for pharmaceutical purposes; ethical medicinal preparations; virucides; gummy vitamins, not on the basis of carotenoids or lutein; vitamin preparations, not on the basis of carotenoids or lutein; vitamin pastilles, not on the basis of carotenoids or lutein; dental preparations and articles; all the aforesaid goods, other*

*than diagnostic preparations and diagnostic substances for medical use; all aforementioned goods in the form of pastilles, not for the prevention and treatment of diseases and disorders of the blood and blood forming organs and not for the prevention and treatment of diseases and disorders of the cardiovascular system» / «ветеринарные препараты; пищевые продукты и диетические вещества для медицинских или ветеринарных целей; пищевые добавки для людей и животных, за исключением добавок на основе/содержащие каротиноиды и лютеины; дезинфицирующие средства; фунгициды; средства очистительные [слабительные]; противоотечные средства; вяжущие вещества; общие анестетики; пастилки с хлоридом аммония; аналептики; анальгетики; анестетики; антациды; противоаллергические препараты; антибактериальные препараты; антибиотики; антидепрессанты; противодиабетические препараты; антигистаминные препараты; средства, уменьшающие потоотделение/ангидротики; гипотензивные препараты; противомикробные препараты; противоопухолевые препараты; антиоксиданты; антисептики; спазмолитики; антитоксины; противовирусные средства; препараты, стимулирующие аппетит; анорексигенные средства; препараты для подавления аппетита; лекарственные препараты для лечения галитоза; освежители дыхания для медицинских целей; дыхательные аналептики; бактериальные препараты для медицинского и ветеринарного применения; пищевые волокна; седативные средства; депуративы; кроветворные средства; леденцы лекарственные; рвотные средства; препараты для снижения холестерина; декстрины для фармацевтического применения; пищевые добавки, за исключением добавок на основе/содержащие каротиноиды и лютеины; дигестивы; мочегонные препараты; противовоспалительные препараты; ферментные препараты для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; отхаркивающие средства; жаропонижающие препараты; нутрицевтики для использования в качестве пищевой добавки, за исключением добавок на основе/содержащие каротиноиды и лютеины; камедь для медицинских целей; гуммигут для медицинских целей; жевательные пастилки для фармацевтического применения; леденцы от боли в горле и кашля, пастилки для рассасывания;*

гомеопатические препараты; противокашлевые препараты; капли от кашля; фармацевтические препараты, содержащие кофеин; таблетки для рассасывания от боли в горле; пастилки для рассасывания от боли в горле; растительные фармацевтические субстанции для медицинского применения; лакрица для фармацевтического применения; местные анестетики; препараты при заболеваниях желудка и кишечника; лекарственные леденцы; лекарственные препараты для ухода за полостью рта; жевательная резинка для медицинского применения; средства от головной боли; препараты для снятия симптомов укачивания; поливитаминные препараты, за исключением добавок на основе/содержащие каротиноиды и лютеины; пищевые добавки, за исключением добавок на основе/содержащие каротиноиды и лютеины; средства для наркоза; нематоциды; успокоительные; нутрицевтики для терапевтических целей; пастилки для фармацевтического применения; мята для фармацевтического применения; растительные экстракты для фармацевтического применения; фармацевтические препараты от простуды; аптечные сладости; препараты при заболеваниях желудка и кишечника; соединения для лечения респираторных заболеваний; препараты для лечения простуды; психотропные вещества; безрецептурные лекарства; снотворное; противокашлевые отхаркивающие средства; тимол для фармацевтического применения; патентованные лекарственные препараты; вирусиды; жевательные витамины, за исключением добавок на основе/содержащие каротиноиды и лютеины; витаминные препараты, за исключением добавок на основе/содержащие каротиноиды и лютеины; витаминные пастилки, за исключением добавок на основе/содержащие каротиноиды и лютеины; стоматологические препараты и изделия; все вышеуказанные товары, за исключением диагностических препаратов и диагностических субстанций предназначены для медицинского применения; все вышеуказанные товары не являются препаратами для лечения и профилактики заболеваний крови и органов кроветворения, а также заболеваний и дисфункции сердечно-сосудистой системы».

В части противопоставленного знака [2] заявитель полагает, что с учетом корректировки перечня товаров 05 класса МКТУ рассматриваемого знака по международной регистрации №1642557 отсутствует однородность сопоставляемых товаров сравниваемых обозначений «ACTILLES» и «ACTILEASE», которые, кроме того, по его мнению, имеют отличия по трем критериям сходства – графическому, фонетическому и семантическому.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1642557 для всех заявленных товаров 05, 30 классов МКТУ.

Оригинал упомянутых писем-согласий был представлен в материалы дела.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (10.05.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1642557 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из положений пункта 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Заявленный знак «**ACTILLES**» по международной регистрации №1642557 с конвенционным приоритетом от 10.05.2021 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Первоначально заявленный перечень товаров 05 класса МКТУ был ограничен согласно записи от 14.06.20223 Международным бюро ВОИС следующим образом: *«veterinary preparations; foodstuffs and dietetic substances for medical or veterinary purposes; dietary supplements for human beings and animals; disinfectants; fungicides; purgatives; decongestants; astringents; general anesthetics; sal ammoniac lozenges; analeptics; analgesics; anaesthetics; antacids; anti-allergy preparations; anti-bacterial preparations; antibiotics; antidepressants; anti-diabetic preparations; antihistamines; anhidrotics; antihypertensives; anti-microbial preparations; antineoplastics; antioxidants; antiseptics; antispasmodics; antitoxins; anti-viral agents; appetite stimulant preparations; anoretics; appetite suppressants; medicated preparations for treating halitosis; breath refreshers for medical purposes; respiratory stimulants; bacterial preparations for medical and veterinary use; dietary fibre; sedatives; candy, medicated; emetics; cholesterol reducers; dextrans for pharmaceutical use; food supplements; digestants; diuretic preparations; anti-inflammatory preparations; enzyme preparations for medical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; expectorants; antipyretic preparations; nutraceuticals for use as a*



*dietary supplement; gum for medical purposes; gamboge for medical purposes; chewy pastilles for pharmaceutical purposes; throat lozenges; throat pastilles for sucking; homeopathic pharmaceuticals; antitussives; cough drops; pharmaceutical preparations containing caffeine; lozenges for alleviating sore throats; pastilles for sucking, for alleviating sore throats; herbal preparations for medical use; liquorice for pharmaceutical purposes; local anaesthetics; medicated lozenges; medicated mouth care preparations; chewing gum for medical purposes; articles for headache; motion sickness treatment preparations; multi-vitamin preparations; nutritional supplements; narcotics; nematocides; nervines; nutraceuticals for therapeutic purposes; pastilles for pharmaceutical purposes; mint for pharmaceutical purposes; plant extracts for pharmaceutical purposes; pharmaceutical cold preparations; pharmaceutical sweets; gastrointestinal preparations; compounds for treating respiratory diseases; preparations for treating colds; psychotropics; non-prescription medicines; soporifics; anti-tussive expectorants; thymol for pharmaceutical purposes; ethical medicinal preparations; virucides; gummy vitamins; vitamin preparations; vitamin pastilles; dental preparations and articles; all the aforesaid goods, other than diagnostic preparations and diagnostic substances for medical use; none of the aforesaid goods for the prevention and treatment of medical conditions or blood disorders or blood-forming organs and not for the prevention and treatment of cardiovascular diseases and disorders» / «ветеринарные препараты; пищевые продукты и диетические субстанции для медицинских или ветеринарных целей; биологически активные добавки для людей и животных; дезинфицирующие средства; фунгициды; слабительные средства; противоотечные средства; вяжущие средства; средства для общей анестезии; пастилки с нашатырным спиртом; аналептики; анальгетики; обезболивающие средства; антациды; противоаллергические препараты; антибактериальные препараты; антибиотики; антидепрессанты; антидиабетические препараты; антигистаминные препараты; ангидротики; гипотензивные средства; антимикробные препараты; антинеопластические средства; антиоксиданты; антисептики; спазмолитики; антитоксины; противовирусные средства; препараты, стимулирующие аппетит; аноретики; средства для подавления аппетита; лекарственные препараты для лечения неприятного запаха изо рта; освежители дыхания в медицинских целях;*

стимуляторы дыхания; бактериальные препараты для медицинского и ветеринарного применения; пищевые волокна; седативные средства; конфеты в лекарственном виде; рвотные средства; средства, снижающие уровень холестерина; декстрины для фармацевтического применения; пищевые добавки; дигестанты; мочегонные препараты; противовоспалительные- противовоспалительные препараты; ферментные препараты для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; отхаркивающие средства; жаропонижающие препараты; нутрицевтики для использования в качестве пищевой добавки; жевательная резинка для медицинских целей; гамбоге для медицинских целей; жевательные пастилки для фармацевтических целей; пастилки для горла; пастилки для рассасывания в горле; гомеопатические фармацевтические препараты; противокашлевые средства; капли от кашля; фармацевтические препараты, содержащие кофеин; пастилки для облегчения боли в горле; пастилки для сосания, для облегчения боли в горле; растительные препараты для медицинского применения; лакрица для фармацевтические средства; местные анестетики; лекарственные пастилки; лекарственные средства для ухода за полостью рта; жевательная резинка медицинского назначения; изделия от головной боли; препараты для лечения укачивания; мультивитаминные препараты; пищевые добавки; наркотические средства; нематоциды; нервины; нутрицевтики для терапевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; растительные экстракты для фармацевтических целей; фармацевтические препараты от простуды; фармацевтические сладости; желудочно-кишечные препараты; соединения для лечения респираторных заболеваний; препараты для лечения простудных заболеваний; психотропные средства; не-отпускаемые по рецепту лекарства; снотворные средства; противокашлевые отхаркивающие средства; тимол для фармацевтических целей; этические лекарственные препараты; вируциды; жевательные витамины; витаминные препараты; витаминные пастилки; стоматологические препараты и изделия из них; все вышеуказанные товары, за исключением диагностических препаратов и диагностических субстанций для медицинского применения; ни один из вышеуказанных товаров не предназначен для профилактики и лечения заболеваний

крови или кроветворных органов, а также не для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств».

Вместе с тем в материалах возражения заявителем испрашивается более узкая корректировка перечня товаров 05 класса МКТУ, ограниченная составом и областью применения препаратов, а именно: *«veterinary preparations; foodstuffs and dietetic substances for medical or veterinary purposes; dietary supplements for human beings and animals, not on the basis of carotenoids or lutein; disinfectants; fungicides; purgatives; decongestants; astringents; general anesthetics; salt ammoniac lozenges; analeptics; analgesics; anaesthetics; antacids; anti-allergy preparations; anti-bacterial preparations; antibiotics; antidepressants; anti-diabetic preparations; antihistamines; anhidrotics; antihypertensives; antimicrobial preparations; antineoplastics; antioxidants; antiseptics; antispasmodics; antitoxins; anti-viral agents; appetite stimulant preparations; anoretics; appetite suppressants; medicated preparations for treating halitosis; breath refreshers for medical purposes; respiratory stimulants; bacterial preparations for medical and veterinary use; dietary fibre; sedatives; depuratives; blood tonics; candy, medicated; emetics; cholesterol reducers; dextrans for pharmaceutical use; food supplements, not on the basis of carotenoids or lutein; digestants; diuretic preparations; antiinflammatory preparations; enzyme preparations for medical purposes; eucalyptus for pharmaceutical purposes; expectorants; antipyretic preparations; nutraceuticals for use as a dietary supplement, not on the basis of carotenoids or lutein; gum for medical purposes; gamboge for medical purposes; chewy pastilles for pharmaceutical purposes; throat lozenges; throat pastilles for sucking; homeopathic pharmaceuticals; antitussives; cough drops; pharmaceutical preparations containing caffeine; lozenges for alleviating sore throats; pastilles for sucking, for alleviating sore throats; herbal preparations for medical use; liquorice for pharmaceutical purposes; local anaesthetics; gastrointestinal preparations; medicated lozenges; medicated mouth care preparations; chewing gum for medical purposes; articles for headache; motion sickness treatment preparations; multi-vitamin preparations, not on the basis of carotenoids or lutein; nutritional supplements, not on the basis of carotenoids or lutein; narcotics; nematicides; nervines; nutraceuticals for therapeutic purposes; pastilles for pharmaceutical purposes; mint for pharmaceutical purposes; plant extracts for*

*pharmaceutical purposes; pharmaceutical cold preparations; pharmaceutical sweets; compounds for treating respiratory diseases; preparations for treating colds; psychotropics; nonprescription medicines; soporifics; anti-tussive expectorants; thymol for pharmaceutical purposes; ethical medicinal preparations; virucides; gummy vitamins, not on the basis of carotenoids or lutein; vitamin preparations, not on the basis of carotenoids or lutein; vitamin pastilles, not on the basis of carotenoids or lutein; dental preparations and articles; all the aforesaid goods, other than diagnostic preparations and diagnostic substances for medical use; all aforementioned goods in the form of pastilles, not for the prevention and treatment of diseases and disorders of the blood and blood forming organs and not for the prevention and treatment of diseases and disorders of the cardiovascular system» / «ветеринарные препараты; пищевые продукты и диетические субстанции для медицинских или ветеринарных целей; пищевые добавки для людей и животных, не на основе каротиноидов или лютеина; дезинфицирующие средства; фунгициды; слабительные; противоотечные средства; вяжущие средства; средства для общей анестезии; пастилки с аммиачной солью; аналептики; анальгетики; обезболивающие средства; антациды; противоаллергические препараты; антибактериальные препараты; антибиотики; антидепрессанты; антидиабетические препараты; антигистаминные препараты; ангидротики; гипотензивные средства; антимикробные препараты; антинеопластические средства; антиоксиданты; антисептики; спазмолитики; антитоксины; противовирусные средства; препараты, стимулирующие аппетит; аноретики; средства для подавления аппетита; лекарственные препараты для лечения неприятного запаха изо рта; освежители дыхания в медицинских целях; стимуляторы дыхания; бактериальные препараты для медицинского и ветеринарного применения; пищевые волокна; седативные средства; слабительные средства; тоники для крови; конфеты в лекарственном виде; рвотные средства; средства, снижающие уровень холестерина; декстрины для фармацевтического применения; пищевые добавки, не содержащие каротиноидов или лютеина; дигестанты; мочегонные препараты; противовоспалительные препараты; ферментные препараты для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; отхаркивающие средства; жаропонижающие препараты; нутрицевтики для*

*использования в качестве пищевой добавки, не на основе каротиноидов или лютеина; жевательная резинка для медицинских целей; гамбоге для медицинских целей; жевательные пастилки для фармацевтических целей; пастилки для горла; пастилки для горла для сосания; гомеопатические фармацевтические препараты; противокашлевые средства; капли от кашля; фармацевтические препараты, содержащие кофеин; пастилки для облегчения боли в горле; пастилки для сосания, облегчающие боль в горле; растительные препараты для медицинского применения; лакрица для фармацевтических целей; местные анестетики; препараты для желудочно-кишечного тракта; лекарственные пастилки; лекарственные средства для ухода за полостью рта; жевательная резинка медицинского назначения; изделия от головной боли; препараты для лечения укачивания; поливитаминные препараты, не содержащие каротиноидов или лютеина; пищевые добавки, не содержащие каротиноидов или лютеина; наркотические средства; нематоциды; нервные вещества; нутрицевтики для терапевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; мята для фармацевтических целей; растительные экстракты для фармацевтических целей; фармацевтические холодные препараты; фармацевтические сладости; соединения для лечения респираторных заболеваний; препараты для лечения простудных заболеваний; психотропные средства; лекарства, отпускаемые без рецепта; снотворные средства; противокашлевые отхаркивающие средства; тимол для фармацевтических целей; этичные лекарственные препараты; вируциды; жевательные витамины, не на основе каротиноидов или лютеина; витаминные препараты, не на основе каротиноидов или лютеина; витаминные пастилки, не на основе каротиноидов или лютеина; стоматологические препараты и изделия; все вышеуказанные товары, за исключением диагностических препаратов и диагностических субстанций для медицинского применения; все вышеупомянутые товары в виде пастилок не предназначены для профилактики и лечения заболеваний и расстройств крови и кроветворных органов и не предназначены для профилактики и лечения заболеваний и расстройств сердечно-сосудистой системы».*

Следует отметить, что поскольку заявитель отказался от таких позиций в 05 классе МКТУ как «*depuratives; blood tonics*» / «слабительное; тоники крови», исходя

из сведений Международного бюро ВОИС, внесенных 14.06.2023, то наличие этих позиций в скорректированном перечне 05 класса МКТУ, приведенном в возражении, не может быть принято во внимание ввиду расширяющего перечень товаров.

Также коллегией было установлено, что в соответствии с требованиями, приведенными в предварительном отказе Роспатента от 18.05.2022, заявитель исключил из перечня 05 класса МКТУ дублирующую позицию «*gastrointestinal preparations*».

Вместе с тем отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**ACTILLES**» по международной регистрации №1642557 для заявленных товаров 05 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием более ранних прав иных лиц на словесные товарные знаки «**АКТИЛИЗЕ**» [1] по свидетельству №83570 с приоритетом от 22.12.1987, «**ACTILEASE**» [2] по международной регистрации №898535 с конвенционным приоритетом от 04.01.2006, «**АКТИЛИЗЕ**» [3] по международной регистрации №678087 с конвенционным приоритетом от 10.04.1997, «**ACTILYSE**» [4] по международной регистрации №493578 с приоритетом от 02.05.1985.

Товарный знак [1] зарегистрирован для товаров 05 класса МКТУ «*фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды*».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [2] по международной регистрации №898535 предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ «*vitamin preparations*» / «*витаминные препараты*», а также для товаров 01 класса МКТУ «*chemical and biochemical preparations included in this class, for use in preparing pharmaceuticals, foodstuffs, food supplements, drinks, dietetic food supplements and animal foodstuffs; chemical and biochemical preparations for conserving foodstuffs*» / «*химические и биохимические препараты, включенные в*

*этот класс, для использования при приготовлении фармацевтических препаратов, пищевых продуктов, пищевых добавок к пище, напитков, диетических пищевых добавок и кормов для животных; химические и биохимические препараты для консервирования пищевых продуктов».*

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [3] по международной регистрации №678087 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceutical products*» / «*фармацевтические препараты*».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [4] предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceutical and veterinary products, chemicals for sanitary purposes, plasters*» / «*фармацевтические и ветеринарные препараты, химикаты санитарного назначения, пластыри*».

При сопоставительном анализе знака «**ACTILLES**» по международной регистрации №1642557 и противопоставленных знаков «**АКТИЛИЗЕ**» [1] по свидетельству №83570, «**АКТИЛИЗЕ**» [3] по международной регистрации №678087, «**ACTILYSE**» [4] по международной регистрации №493578 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 23.12.2022.

К таким обстоятельствам относится наличие писем-согласий от правообладателей указанных противопоставлений – компании Берингер Ингельхайм Фарма ГмБХ энд Ко. КГ [1] и компании Boehringer Ingelheim International GmbH [3], [4], выданных в отношении товаров 05 класса МКТУ. При этом приведенный в письмах – согласиях перечень товаров 05 класса МКТУ соотносится с перечнем товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1642557.

Приведенное в возражении ограничение перечня товаров 05 класса (в ряде позиций исключаются препараты основе кардиноидов и лютаинов) не выходит за пределы волеизъявления правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [3], [4] и является допустимым.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые фантазийные обозначения «**ACTILLES**» и противопоставления «**АКТИЛИЗЕ**» [1], «**АКТИЛИЗЕ**» [3], «**ACTILYSE**» [4] не тождественны, а являются сходными до степени смешения, поскольку, в частности, имеются различия в их буквенном и звуковом составе. Также противопоставления [1], [3], [4] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [3], [4] предоставленных заявителю для заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Вместе с тем препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1642557 для товаров 05 класса МКТУ является также знак «**ACTILEASE**» [2] по международной регистрации №898535.



При сопоставительном анализе сравниваемых знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Следует констатировать, что заявленный знак «**ACTILLES**» по международной регистрации №1642555 и противопоставление «ACTILEASE» [2] являются словесными.

Слово «ACTILLES» отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, использующего при написании буквы латинского алфавита, следовательно, можно говорить о его фантазийном характере. Аналогичные выводы применимы и по отношению к противопоставлению «ACTILEASE». Приведенная в возражении информация заявителя о семантике сравниваемых обозначений («actilles» - действие; «actilease» - активное возбуждение согласно онлайн-переводчика <https://translate.yandex.ru>) не нашла подтверждения на сторонних ресурсах (см. <https://www.translate.ru>, <https://www.lingvolive.com>, <https://translate.academic.ru>).

Фантазийный характер сравниваемых обозначений «**ACTILLES**», «ACTILEASE» [2] нивелирует значение семантического критерия сходства, не оказывающего существенного влияния на восприятие сопоставляемых обозначений. Тем самым основными критериями сходства при восприятии сравниваемых обозначений выступают фонетический и графический критерии сходства.

Сопоставляемые словесные обозначения «ACTILLES» и «ACTILEASE» в силу своей фантазийности не произносятся по каким-либо определенным фонетическим правилам того или иного языка, использующего при начертании буквы латиницы. В этой связи прочтение указанных слов осуществляется по ГОСТ ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) «Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом», в соответствии с которым «ACTILLES» произносится как [актилес]), а «ACTILEASE» произносится как [актилеасе]). Сопоставляемые обозначения характеризуются совпадением начальной части [актил-], акцентирующей на себе внимание потребителей в первую очередь, близостью звучания конечных частей [-eасе] и [-ес], которые, находясь в конце слов в безударном положении редуцируются, т.е. произносятся практически одинаково, что приводит к высокой степени звукового сходства сравниваемых словесных обозначений.

Коллегия также отмечает, что выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита – латинского, при этом с полным совпадением начальных

графем, а также совпадения нескольких графем в конце слова, усиливает сходство сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства.

Изложенные обстоятельства обуславливают вывод о сходстве знака по международной регистрации №1642557 и противопоставления [2] друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Необходимо указать, что правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [2] предоставлена для таких товаров 05 класса МКТУ как «*витаминные препараты*».

Согласно общедоступным источникам информации (см. например, Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1969-1978, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/74786/Витаминные>) витаминные препараты - лекарственные препараты, содержащие витамины. Витаминные препараты применяют для предупреждения или лечения болезненных состояний, вызванных витаминной недостаточностью, а также при лечении некоторых других заболеваний. Следует отметить, что витаминные препараты существуют как для человека, так и для животных (см. Сельско-хозяйственный энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. Главный редактор: В.К. Месяц, 1989).

В свою очередь правовая охрана на территории Российской Федерации заявленного знака по международной регистрации №1642557 испрашивается в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ, представляющих собой как непосредственно витамины, так и различные лекарственные средства, т.е. вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты (см. Федеральный закон

от 12.04.2010 №61-ФЗ (редакции от 28.04.2023) «Об обращении лекарственных средств» (далее – Федеральный закон)).

Сопоставляемые товары 05 класса сравниваемых знаков по международным регистрациям №1642557 и №898535 являются однородными, поскольку относятся к одной родовой категории – фармацевтические (лекарственные) средства, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, имеют совместную встречаемость при реализации. Уточнение ряда позиций лекарственных и витаминных препаратов в перечне 05 класса МКТУ заявленного знака по международной регистрации №1642557 составом и сферой применения не исключает их однородности с товарами 05 класса МКТУ противопоставления [2], которые приводятся безотносительно свойств и назначения.

Кроме того, необходимо отметить, что товары 05 класса МКТУ заявленного знака по международной регистрации №1642557 в области фармацевтики и товары 01 класса МКТУ *«chemical and biochemical preparations included in this class, for use in preparing pharmaceuticals»* / *«химические и биохимические препараты, включенные в этот класс, для использования при приготовлении фармацевтических препаратов»* противопоставленного знака [1] подпадают под положения упомянутого Федерального закона, являясь лекарственными препаратами, фармацевтическими субстанциями, вспомогательными веществами, т.е. относятся к категории лекарственных средств, следовательно, однородны.

Также перечень товаров 05 класса МКТУ противопоставленного знака [2] включает товары *«chemical and biochemical preparations included in this class, for use in preparing foodstuffs, food supplements, drinks, dietetic food supplements and animal foodstuffs»* / *«химические и биохимические препараты, включенные в этот класс, для использования при приготовлении пищевых продуктов, пищевых добавок к пище, напитков, диетических пищевых добавок и кормов для животных»*, которые однородны заявленным товарам 05 класса МКТУ *«dietary fibre»* / *«пищевые волокна»* знака по международной регистрации №1642557.

Вместе с тем, правовая охрана заявленного знака по международной регистрации №1642557 испрашивается, в том числе, и в отношении таких товаров

05 класса МКТУ как «*disinfectants; fungicides; nematicides*» / «*дезинфицирующие средства; фунгициды; нематоциды*».

Дезинфицирующие средства - средства, применяемые для уничтожения возбудителей инфекционных болезней в окружающей среде (см. Малая медицинская энциклопедия. - М.: Медицинская энциклопедия. 1991-1996 гг., [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_medicine/10180/Дезинфицирующие](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/10180/Дезинфицирующие)).

Фунгициды – химические вещества, способные полностью (фунгицидность) или частично (фунгистатичность) подавлять развитие возбудителей болезней сельскохозяйственных растений и используемые для борьбы с ними (см. Большая советская энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия. 1969-1978, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/146223/Фунгициды>).

Нематоциды - химические средства для уничтожения растительных нематод - вредителей сельскохозяйственных культур (Химическая энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, под ред. И.Л. Кнунянца. 1988, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_chemistry/2883/НЕМАТОЦИДЫ](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/2883/НЕМАТОЦИДЫ)).

Упомянутые товары заявленного знака по международной регистрации №1642557 не являются однородными вышеупомянутым товарам 01, 05 классов МКТУ противопоставленного знака [2] по международной регистрации №898535, поскольку они относятся к разным категориям товаров, характеризующимся разным назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным знаком по международной регистрации №1642557 и противопоставленным знаком [2] по международной регистрации №898535, а также однородность сопоставляемых товаров, для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим (лекарственным) средствам.

Между тем, в отношении товаров 05 класса МКТУ «*disinfectants; fungicides; nematocides*» препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1642557 не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2023, отменить решение Роспатента от 23.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1642557 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ «*disinfectants; fungicides; nematocides*».**