

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 28.09.2023, поданное компанией "Лаборатуар ЭКСПАНСЬЯНС", Париж, Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.11.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1636489 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1636489, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.07.2021, с конвенционным приоритетом от 18.02.2021 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1636489 представляет собой комбинированное обозначение: «».

Решение Роспатента от 30.11.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1636489 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 30.11.2022 было принято на основании предварительного отказа от 25.03.2022. Знаку по международной регистрации

№ 1636489 в отношении всех однородных товаров 05 класса МКТУ экспертизой



был противопоставлен сходный до степени смешения знак «» по международной регистрации № 1193735, конвенционный приоритет от 01.02.2013 г. Правообладатель: Aktsionernoie obchchestvo "RG Brands" (KZ). Определяющим признаком сходства при сравнении заявленного знака и противопоставленной регистрации является фонетическое сходство словесных элементов «ASU / ASU». Фармацевтические товары 05 класса МКТУ являются товарами широкого потребления, что обуславливает более высокую вероятность смешения. Для обозначений, заявляемых в качестве товарных знаков в отношении товаров 05 класса МКТУ, применяется более строгий подход при экспертизе, чтобы исключить потенциальную возможность перепутать два лекарственных препарата, которая может привести к вполне реальной опасности для здоровья и даже жизни пациентов. Проверка таких обозначений на сходство в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса осуществляется с тем учетом, чтобы исключить даже минимальную возможность смешения обозначений.

В поступившем 28.09.2023 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.11.2022.

Доводы возражения сведены к следующему:

- заявитель обращает внимание на отдельные визуальные, графические, смысловые и фонетические (разное количество гласных, согласных звуков, слогов и т.п.) отличия между сравниваемыми знаками;
- знак по международной регистрации № 1636489 формирует иной зрительный образ, нежели противопоставленный знак по международной регистрации № 1193735, поэтому потребитель вряд ли воспримет маркируемые сравниваемыми знаками товары, как изготовленные одним и тем же производителем;
- заявленный знак состоит из двух слов, первое из которых, «Exp» начертано строчными буквами с первой прописной, и может быть озвучено как [эксп], а второе «ASU», представлено прописными буквами, и представляет собой аббревиатуру от

фразы «Avocado Soybean Unsaponifiables» (неомыляемые соединения масел авокадо/соевых бобов);

- противопоставленный знак состоит из словесного элемента «a'su», исполненного строчными буквами латинского алфавита, который можно озвучить как [a'su], и фразы «особое качество»;
- аббревиатура «ASU» расшифровывается как «Avocado Soybean Unsaponifiables», что переводится на русский язык как «неомыляемые соединения масел авокадо/соевых бобов». Данные соединения, экстракты производятся заявителем, о чем имеется указание на главной странице его веб-сайта;
- сравниваемые знаки имеют семантические отличия, поскольку элемент «Exp» заявленного знака является частью фирменного наименования заявителя. Значение словесного элемента «a'su» противопоставленного знака не удалось обнаружить в общедоступных словарях в сети Интернет. Данный словесный элемент не является частью фирменного наименования правообладателя;
- заявитель – это французская независимая фармацевтическая и дермокосметическая компания, которой за более чем 60 лет работы удалось создать прочную репутацию на международном уровне как инноватора и специалиста по уходу за кожей и лечению остеоартроза;
- правообладатель противопоставленного знака – «Aktionernoie obchtchestvo "RG Brands"» - лидирующая компания по производству напитков, официальный партнер «PepsiCo International» и «Pepsi Lipton International» на территориях Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Противопоставленным знаком маркируется питьевая вода, газированная и негазированная вода, с различными добавками и без них;
- стороны договорились урегулировать вопрос о сосуществовании сравниваемых знаков мирным путем и заключили мировое соглашение. Правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1193735 представил письмо-согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1636489 в отношении части товаров 05 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1636489 в отношении части товаров 05 класса

МКТУ «avocado oil and soybean oil extracts for use as the main active ingredient in the composition of pharmaceutical or nutraceutical products; food supplements with cosmetic effect; active ingredients for joint pathology treatment for medical use» («экстракты масла авокадо и соевого масла для использования в качестве основного активного ингредиента в составе фармацевтических или нутрицевтических продуктов; добавки пищевые с косметическим эффектом; активные ингредиенты для лечения патологии суставов для медицинского применения») с учетом представленного письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации № 1193735.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены следующие материалы:

- страницы сайтов www.sportwiki.to, www.foodingredients.ru, www.rmj.ru, www.core.ac.uk – [1];
- перевод страницы сайта www.core.ac.uk на русский язык (выдержка) – [2];
- страницы сайта www.original-asu.com, перевод на русский язык (выдержка) – [3];
- страницы сайтов www.translate.aeacademic.ru, www.translate.ru – [4];
- страница сайта [www. m ustela.com](http://www.m ustela.com) – [5];
- страницы сайта www.rgbrands.com – [6];
- страницы сайта www.rgbrands.com – [7];
- мировое соглашение (копия) – [8];
- письмо-согласие (оригинал) – [9].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.09.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.02.2021) на территорию Российской Федерации знака международной регистрации № 1636489 правовая база для оценки его охранных способностей 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1636489 представляет собой

комбинированное обозначение «», состоящее из горизонтальной рамки и вписанного в нее словесного элемента «Exp ASU», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Согласно возражению испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1636489 в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ «*avocado oil and soybean oil extracts for use as the main active ingredient in the composition of pharmaceutical or nutraceutical products; food supplements with cosmetic effect; active ingredients for joint pathology treatment for medical use*» («экстракты масла авокадо и соевого масла для использования в качестве основного активного ингредиента в составе фармацевтических или нутрицевтических продуктов; добавки пищевые с косметическим эффектом; активные ингредиенты для лечения патологии суставов для медицинского применения»).

Решение Роспатента от 30.11.2022 в отношении товаров 05 класса МКТУ «*dietary supplements for humans*» заявителем не оспаривается.

В решении Роспатента от 30.11.2022, основанном на предварительном отказе от 25.03.2022, экспертизой указано на наличие сходного до степени смешения знака



«» по международной регистрации № 1193735, конвенционный приоритет от 01.02.2013 г. Правообладатель: Aktsionernoie obchchestvo "RG Brands" (KZ). Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией было учтено обстоятельство, которое является основанием для удовлетворения возражения. Правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 1193735 в письме [9] дал свое безотзывное согласие на использование и

предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1636489 в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравниваемые знаки имеют: визуальные отличия, обусловленные использованием при написании словесных элементов разных шрифтов, разного цвета, наличием изобразительных элементов. С учетом того, что вышеуказанные сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное согласие [9]. Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации № 1636489 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2023, отменить решение Роспатента от 30.11.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1636489 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ «active chemical ingredients for joint pathology treatment», товаров 05 класса МКТУ «avocado oil and soybean oil extracts for use as the main active ingredient in the composition of pharmaceutical or nutraceutical products; food supplements with cosmetic effect; active ingredients for joint pathology treatment for medical use».