

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 поступившее 08.09.2023 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1666861 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**ACORV**» за № 1666861 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 05.05.2022 с конвенционным приоритетом от 22.04.2022 на имя SANOFI, Франция (далее – заявитель), в отношении товаров 01, 05 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 05.05.2023 знаку по международной регистрации № 1666861 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ. В отношении иной части услуг 42 класса МКТУ и всех товаров 01, 05 классов МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по причине несоответствия знака по международной регистрации № 1666861 требованиям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы было установлено, что знак по международной регистрации № 1666861 сходен до степени смешения:

- с товарным знаком «**ACORVIO**» по свидетельству № 411924 (приоритет: 28.05.2009), зарегистрированным на имя Almirall, S.A., Испания, в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «**AKORN**» по международной регистрации № 1336041 (приоритет по дате международной регистрации: 12.09.2016), зарегистрированным на имя Akorn Operation Company LLC, Соединенные Штаты Америки, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- со знаком «**ACORD**» по международной регистрации № 940802 (приоритет по дате международной регистрации: 21.11.2006), зарегистрированным на имя Renksan Plastik Sungersanayi Ticaret Limited Sirketi, Турция, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров 05, 16, 17 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 08.09.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.05.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- товары 01 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения «ACORV», являются неоднородными товарам 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе, а в данном случае товары 01 и 05 классов МКТУ относятся к различным родам товаров;

- заявленные товары 01 класса МКТУ относятся к химическим продуктам и биологическим соединениям, используемым при производстве фармацевтических препаратов, они не являются товарами конечного потребления, являются первичным сырьем для фармацевтических производств, в то время как товары 05 класса МКТУ в противопоставленных товарных знаках являются товарами конечного потребления – фармацевтическими препаратами;

- сравниваемые товары 01 и 05 классов МКТУ имеют различное назначение, поскольку назначением заявленных товаров 01 класса МКТУ является

использование в качестве сырья для производства фармацевтических препаратов, а назначением товаров 05 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков является лечение тех или иных заболеваний;

- критерий одного и того же вида материала не может быть однозначно применим в отношении товаров, являющихся продуктами химического производства, так как в данной отрасли затруднительно установить, что товары изготовлены из одного и того же вида материала;

- сравниваемые товары 01 и 05 классов МКТУ имеют абсолютно разные каналы реализации, так как товары 01 класса МКТУ для использования в химической промышленности реализуются посредством договоров поставок между производителями конечной продукции и производителями сырья, а товары 05 класса МКТУ чаще всего приобретаются физическими лицами через аптечные сети, а также специализированными юридическими лицами (клиниками, больницами, аптеками и т.п.) через оптовые закупки у посредников или производителей препаратов;

- сравниваемые товары относятся к различным группам потребителей, поскольку товары 01 класса МКТУ относятся к товарам производственно-технического назначения, тогда как товары 05 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления;

- в отношении товаров производственно-технического назначения вероятность их смешения с товарами широкого потребления представляется минимальной, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли, а потребители товаров широкого потребления не сталкиваются с закупками товаров производственно-технического назначения;

- заявленные товары 01 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ в противопоставленных товарных знаках не обладают как основными, так и вспомогательными признаками однородности;

- подпункт 1 пункта С статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности предписывает учитывать все фактические обстоятельства для того, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны;

- заявитель является одной из крупнейших мировых фармацевтических корпораций, работающей более чем в ста странах мира;

- заявитель известен на российском рынке как производитель таких лекарственных средств как «Эссенциале», «Но-шпа», «Бронхикум», «Магне В6»;

- поиск на официальном сайте правообладателя знака «AKORN» по международной регистрации № 1336041, а также в крупнейших российских Интернет-аптеках не выявил ни одной продукции, маркированной товарным знаком «AKORN» (см. <https://www.akorn.com/products.php#products-section-2>, www.apteka.ru, www.eapteka.ru, www.zdravcity.ru);

- поиск на официальном сайте правообладателя товарного знака «ACORVIO» по свидетельству № 411924, а также в крупнейших российских Интернет-аптеках не выявил ни одной продукции, маркированной товарным знаком «ACORVIO» (<https://www.almirall.com/our-expertise/our-products>, www.apteka.ru, www.eapteka.ru, www.zdravcity.ru)

- противопоставленный знак «ACORD» по международной регистрации № 940802 используется в отношении продукции, связанной с уборкой (жидкости для уборки, губки, тряпки), уходом за обувью, гигиеническими товарами, освежением воздуха (<http://www.renksangroup.com/en/online-catalogue/#book5/page45>; <http://www.renksangroup.com/en/online-catalogue/#book5/page48>; <http://www.renksangroup.com/en/online-catalogue/#book5/page51>; <http://www.renksangroup.com/en/online-catalogue/#book5/page56>; <http://www.acord.com.tr/>);

- поиск не выявил каких-либо товаров 05 класса МКТУ, маркированных товарным знаком «ACORD», как на сайте RENKSAN PLASTİK, так и в крупнейших российских Интернет-аптеках;

- российский государственный реестр фармацевтической продукции не содержит информации о препаратах «AKOPH / AKORN», «AKOPBIO / ACORVIO», «AKOPD / ACORD»;

- отсутствуют не только формально-юридические, но и фактические предпосылки для возникновения смешения между заявленным обозначением

«ACORV» в отношении товаров 01 класса МКТУ и противопоставленными товарными знаками в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1666861 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ и части заявленных услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение доводов возражения заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 05.05.2023.
2. Копия предварительного отказа.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (05.05.2022) рассматриваемого знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 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.

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).

Знак по международной регистрации № 1666861 представляет собой словесное обозначение «**ACORV**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанного знака на территории Российской Федерации испрашивалась в отношении следующего перечня товаров и услуг:

01 - *produits chimiques utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques; composés biologiques utilisés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, à savoir anticorps* / химические вещества, используемые при производстве фармацевтических препаратов; биологические соединения, используемые при производстве фармацевтических препаратов, а именно антитела (<https://translate.yandex.ru/>);

05 - *préparations pharmaceutiques et anticorps; produits thérapeutiques et de diagnostic à usage médical et/ou vétérinaire; cultures biologiques à usage médical et/ou vétérinaire* / фармацевтические препараты и антитела; терапевтические и диагностические препараты для медицинского и/или ветеринарного применения; биологические культуры для медицинского и/или ветеринарного применения (<https://translate.yandex.ru/>);

42 - *services de recherche scientifique et de recherche en laboratoire dans le domaine de la biotechnologie; recherche biotechnique; conseil dans le domaine de la biotechnologie, recherche bactériologique, recherche biologique, recherche et développement de nouveaux produits et composants pharmaceutiques pour des tiers, essais cliniques, services de recherche et d'analyse chimiques, recherche médicale, services de recherche pharmaceutique* / услуги по научным исследованиям и лабораторным исследованиям в области биотехнологии; биотехнологические исследования; консультирование в области биотехнологии, бактериологических исследований, биологических исследований, исследований и разработок новых

фармацевтических продуктов и компонентов для третьих лиц, клинических испытаний, услуг по химическим исследованиям и анализу, медицинским исследованиям, услуг по фармацевтическим исследованиям (<https://translate.yandex.ru/>).

Решением Роспатента от 05.05.2023 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1666861 отказано в отношении заявленных товаров 01 и 05 классов МКТУ, а также в отношении услуг 42 класса МКТУ *«conseil dans le domaine de la recherche et développement de nouveaux produits et composants pharmaceutiques pour des tiers, services de recherche pharmaceutique / консультирование в области исследований и разработок новых фармацевтических продуктов и компонентов для третьих лиц, услуг по фармацевтическим исследованиям»*.

Мотивом для отказа послужил вывод о несоответствии знака по международной регистрации № 1666861 для названных товаров и услуг требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарным знаком «**ACORVIO**» по свидетельству № 411924, знаком «**AKORN**» по международной регистрации № 1336041, знаком «**ACORD**» по международной регистрации № 940802.

Противопоставленные товарные знаки являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак «**ACORVIO**» по свидетельству № 411924 действует в отношении товаров 05 класса МКТУ – *«фармацевтические препараты»*.

Знак «**AKORN**» по международной регистрации № 1336041 охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ *«pharmaceutical products, namely, vaccines for the prevention of tetanus and diphtheria; ophthalmic drugs; analgesics; anesthetics; poison control preparations, namely, poison control antidotes and pharmaceutical preparations for the treatment of poison ingestion; pharmaceutical preparations for the treatment of radiological, nuclear and chemical burns and exposures; pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatologic diseases; pharmaceutical products and preparations, namely, inhalants, injectables, nasal*

sprays and mists, oral liquids, oral solids and topicals for sterile aqueous ophthalmic solutions; ocular anesthetics; ophthalmic solutions for the treatment of elevated intraocular pressure in individuals with ocular hypertension or open-angle glaucoma; sterile indocyanine green for use as a cardiac diagnostic aid, a hepatic diagnostic aid and as a retinal diagnostic aid; hypnotic sedative anesthetic compounds; mydriatics; pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory conditions; oral analgesics; oral analgesics in solution or liquid form; analgesic preparations; spinal anesthetics; anti-diarrheal agents; controlled prescription synthetic narcotics, namely, codeine and buprenorphine; anxiolytics; anti-seizure medications; topical anesthetics; pharmaceutical preparations for treatment of arsenic, gold and mercury poisoning and acute lead poisoning; pharmaceutical preparations for treatment of opioid dependence; antibacterials, namely, antibacterial cleaners, antibacterial hand lotions, and antibacterial pharmaceuticals; pharmaceutical agents for treatment of respiratory ailments, prevention of endometrial hyperplasia and secondary amenorrhea; corticosteroid formulations indicated for the relief of the inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroid-responsive dermatoses and musculoskeletal conditions; antiviral agents; anti-infectives; vitamins; dietary and nutritional supplements; magnesium supplements; antacids; pharmaceutical preparations for relief of nasal congestion, sinus pressure and sinus headache, nasal sprays; topicals for the treatment of arthritis, joint pain, back pain, foot pain and muscle pain; preparations for the relief of pain; pain relief medication; arthritis and joint pain preparations; cough suppressants and expectorants; cough drops and syrups; preparations for relief of symptoms of common colds and influenza; tablets, swabs, nasal sprays and effervescent preparations for treating colds and flu; tablets, swabs, nasal sprays and effervescent preparations for preventing colds and flu; medicated foot creams, lotions and ointments; medicated skin creams and lotions, including anti-itch creams; medicated tinctures and ointments for lip and skin care; eye drops; lubricant eye drops; eyelid cleanser, skin care around the eyelid; medicated substances for eye health; contact lens comfort drops, veterinary pharmaceuticals; veterinary pharmaceuticals and preparations, namely, xylazine, ketamine, and reversing agents and antagonists for use in horses; veterinary pain relief medications, anesthetics and sedatives; veterinary ophthalmics; veterinary eye wash;

veterinary eye lubricants and eye drops / фармацевтические продукты, а именно вакцины для профилактики столбняка и дифтерии; офтальмологические препараты; анальгетики; анестетики для обезболивания; препараты для борьбы с отравлениями, а именно антидоты для борьбы с отравлениями и фармацевтические препараты для лечения приема яда внутрь; фармацевтические препараты для лечения радиологических, ядерных и химических ожогов и облучений; фармацевтические препараты для лечения ревматологических заболеваний; фармацевтические продукты и препараты, а именно ингаляторы, инъекционные формы, назальные спреи и туманы, жидкости для приема внутрь, твердые вещества для приема внутрь и средства местного применения для стерильных водных офтальмологических растворов; глазные анестетики; офтальмологические растворы для лечения повышенного внутриглазного давления у лиц с глазной гипертензией или открытоугольной глаукомой; стерильный индоцианиновый зеленый для использования в качестве сердечного диагностического средства, средство для диагностики печени и в качестве средства для диагностики сетчатки; снотворные седативные анестетики; мидриатики; фармацевтические препараты для лечения респираторных заболеваний; пероральные анальгетики; пероральные анальгетики в растворе или жидкой форме; обезболивающие препараты; спинномозговые анестетики; средства против диареи; синтетические наркотики, отпускаемые по рецепту, а именно кодеин и бупренорфин; анксиолитики; противосудорожные препараты; местные анестетики; фармацевтические препараты для лечения отравлений мышьяком, золотом и ртутью и острого отравления свинцом; фармацевтические препараты для лечения от опиоидной зависимости; антибактериальные препараты, а именно антибактериальные чистящие средства, антибактериальные лосьоны для рук и антибактериальные фармацевтические препараты; фармацевтические средства для лечения респираторных заболеваний, профилактики гиперплазии эндометрия и вторичной аменореи; кортикостероидные препараты, предназначенные для облегчения воспалительных и зудящих проявлений чувствительных к кортикостероидам дерматозов и заболеваний опорно-двигательного аппарата; противовирусные средства; противои инфекционные средства; витамины; диетические и пищевые добавки; добавки магния; антациды;

фармацевтические препараты для облегчения от заложенности носа, давления в пазухах носа и головной боли в пазухах носа, назальные спреи; средства местного применения для лечения артрита, болей в суставах, спине, ногах и мышцах; препараты для облегчения боли; обезболивающие препараты; препараты от артрита и боли в суставах; средства для подавления кашля и отхаркивающие средства; капли от кашля и сиропы; препараты для облегчения симптомов простуды и гриппа; таблетки, тампоны, назальные спреи и шипучие препараты для лечения простуды и гриппа; таблетки, тампоны, назальные спреи и шипучие препараты для профилактики простуды и гриппа; лечебные кремы для ног, лосьоны и мази; лечебные кремы и лосьоны для кожи, включая кремы против зуда; лечебные настойки и мази для ухода за губами и кожей вокруг глаз; глазные капли; глазные капли-смазки; средство для очищения век, уход за кожей вокруг век; лекарственные вещества для здоровья глаз; капли для комфортного ношения контактных линз, ветеринарные фармацевтические препараты; ветеринарные фармацевтические препараты и препараты для приготовления пищи, а именно ксилазин, кетамин, а также обратимые агенты и антагонисты для применения у лошадей; ветеринарные обезболивающие препараты, анестетики и седативные средства; ветеринарная офтальмология; ветеринарные промывания глаз; ветеринарные смазки для глаз и глазные капли» (<https://translate.yandex.ru/>).

Знак «**ACORD**» по международной регистрации № 940802 охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «*diet foods adapted for medical purposes, diet pills for medical use, powdered milk for babies, infant food, dental materials (except equipments); self-adhesive dressings; bracelets for medical purposes, gases for medical purposes, ear bandages, eye patches, menstruation bandages, menstruation tampons, sanitary napkins, sanitary panties; absorbent cotton, adhesive plaster, bandages for dressings; breast-nursing pads; incontinence diapers; medicinal herbs, herbal tea for medical purposes, ginseng tea; deodorants for rooms, automobiles and other places; disinfectants, germicides, detergents for medical purposes* / диетические продукты, адаптированные для медицинских целей, таблетки для похудения для медицинского применения, сухое молоко для младенцев, детское питание, стоматологические материалы (кроме оборудования); самоклеящиеся

повязки; браслеты для медицинских целей, газы для медицинских целей, ушные повязки, повязки для глаз, менструальные повязки, тампоны для менструации, гигиенические салфетки, гигиенические трусики; впитывающая вата, лейкопластырь, бинты для перевязок; прокладки для кормления грудью; подгузники при недержании мочи; лекарственные травы, травяной чай для медицинских целей, чай из женьшеня; дезодоранты для помещений, автомобилей и других мест; дезинфицирующие средства, бактерицидные средства, моющие средства медицинского назначения» (<https://translate.yandex.ru/>).

В своем возражении заявитель оспаривает правомерность принятого Роспатентом решения, поскольку полагает, что товары / услуги сравниваемых перечней не являются однородными. При оценке вероятности смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков заявитель обращает внимание на известность его продукции российским потребителям и неиспользование противопоставленных товарных знаков в отношении товаров, однородных испрашиваемым. Просьба заявителя о пересмотре решения Роспатента относится к товарам и услугам 01 и 42 классов МКТУ.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Отсутствие доводов, направленных на опровержение вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, не отменяет необходимости соответствующего сравнительного анализа.

Сопоставление заявленного обозначения «**ACORV**» и товарных знаков «**ACORVIO**», «**AKORN**», «**ACORD**» по признакам сходства, установленным пунктом 42 Правил, показало следующее.

Заявленное обозначение отсутствует в словарных источниках в качестве лексической единицы какого-либо иностранного языка, использующего при написании слов буквы латинского алфавита (<https://translate.academic.ru/acorv/xx/ru/>). Также отсутствует в словарных источниках слово «**ACORVIO**»

(<https://translate.academic.ru/ACORVIO/xx/ru/>). Значения лексических единиц, представляющих собой противопоставленные товарные знаки «ACORN» (желудь – <https://translate.academic.ru/acorn/xx/ru/>) и «ACORD» (согласованный – <https://translate.google.com/?view=home&op=translate&sl=&tl=ru&text=acord>), не известно среднему российскому потребителю, вследствие чего высока вероятность восприятия их в качестве фантазийных слов.

В связи с этим при сопоставлении заявленного обозначения с иными товарными знаками смысловой критерий сравнения не может выступать в качестве определяющего наличие или отсутствие сходства обозначений в целом.

С точки зрения визуального признака, все сравниваемые слова выполнены буквами латинского алфавита с использованием стандартного шрифтового исполнения и частично совпадающих графем, что позволяет усмотреть наличие таких признаков графического сходства, как схожее общее зрительное впечатление, идентичный вид шрифта и графическое написание слов, схожесть расположения букв по отношению друг к другу, совпадение алфавита, буквами которого написаны слова. Вместе с тем отсутствие композиционных и иных визуальных решений в сопоставляемых обозначениях обуславливают превалирование иных признаков.

Таким образом, в данном случае основным критерием, определяющим наличие или отсутствие сходства сопоставляемых обозначений, следует признать фонетический признак сравнения. При этом слово «**ACORV**» характеризуется полным фонетическим вхождением в слово «**ACORVIO**», что определяет их фонетическое сходство благодаря совпадению большинства звуков, составляющих слова, а также одинаковому расположению совпадающих звуков и звукосочетаний в составе слов. Также слово «**ACORV**» имеет совпадение большинства звуков при сравнении со словами «**AKORN**», «**ACORD**», где отличие составляет один последний согласный звук, что недостаточно для очевидного звукового различия сравниваемых слов. С учетом сказанного по фонетическому признаку заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками.

В связи с тем, что сравниваемые обозначения являются сходными по двум (фонетическому и визуальному) из трех применяемых критериев при невозможности применить третий (смысловой) критерий сравнения, коллегия

констатирует высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Что касается оценки однородности товаров и услуг, представленных в сопоставляемых перечнях, то коллегия установила следующее.

Заявленные товары 05 класса МКТУ однородны товарам 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№ 411924, 1336041 по всем признакам однородности (род, вид, назначение, условия реализации, круг потребителей, взаимозаменяемость или взаимодополняемость), а также товарам 05 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 940802, поскольку они совпадают по назначению, условиям реализации, кругу потребителей, являются взаимозаменяемыми и/или взаимодополняемыми. Доводов, опровергающий данный вывод, возражение не содержит.

Заявленные товары 01 класса МКТУ (химические вещества, используемые при производстве фармацевтических препаратов; биологические соединения, используемые при производстве фармацевтических препаратов, а именно антитела), действительно, относятся к сырью для изготовления товаров 05 класса МКТУ, вместе с тем это не определяет отсутствие их однородности, поскольку в данном случае и лекарственные препараты, и лекарственные средства, фармацевтические субстанции имеют одинаковое назначение (для лечения), регулируются едиными специальными условиями реализации, что основано на включении и тех, и других в Федеральный закон Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом утверждение заявителя о разном круге потребителей сопоставляемых товаров также не имеет под собой достаточных оснований, поскольку перечни товаров 05 класса МКТУ противопоставленных регистраций №№ 411924, 1336041 содержат широкие формулировки наименований товаров («фармацевтические препараты»; «фармацевтические препараты для лечения респираторных заболеваний; противовирусные средства; противоифекционные средства; препараты от артрита и боли в суставах» (и др.)), не исключающие специального порядка их реализации (например, только в медицинские учреждения), а также совпадения товаров по виду и форме (в том числе, таких средств, как «антитела»). Следует также учитывать, что

законодательством допускается изготовление лекарственных препаратов аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, в связи с которым используются лекарственные препараты и / или фармацевтические субстанции. Следовательно, сопоставляемые товары 01 и 05 классов МКТУ характеризуется взаимозаменяемостью и взаимодополняемостью. Что касается товаров противопоставленной регистрации № 940802, то они также имеют медицинское назначение, применяются для лечения и профилактики, могут характеризоваться взаимодополняемостью в сравнении с заявленными товарами 01 класса МКТУ, следовательно, полное отсутствие однородности сопоставляемых товаров не может быть установлено.

Услуги «консультирование в области исследований и разработок новых фармацевтических продуктов и компонентов для третьих лиц, услуг по фармацевтическим исследованиям», в предоставлении правовой охраны для которых знаку заявителя было отказано, являются услугами, тесно связанными с процессом изготовления лекарственных средств (фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов). Такая информационная деятельность по своей природе сопутствует (то есть является взаимодополняемой) производству, изготовлению, обороту фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов (товаров 05 класса МКТУ противопоставленных перечней), как следствие, неразрывно связана с ней, характеризуется общим кругом потребителей и одинаковыми условиями реализации / оказания. Для установления однородности оценивается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров и услуг одному коммерческому источнику. Таким образом, отсутствие однородности заявленных услуг 42 класса МКТУ с товарами противопоставленных перечней установлено быть не может.

С учетом вышесказанного, сопоставляемые перечни товаров / услуг 01, 42 и 05 классов МКТУ характеризуются как дополнительными признаками однородности, так и возможностью представления потребителей о едином источнике происхождения товаров и услуг. При этом степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков является высокой, следовательно, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и

противопоставленных товарных знаков и несоответствии первого пункту 6 статьи 1483 Кодекса для товаров и услуг, затронутых отказом, является правомерным.

Что касается доводов заявителя о неиспользовании противопоставленных товарных знаков, то они не могут быть рассмотрены в рамках административного спора (см. статью 1486 Кодекса).

В отношении сведений об известности компании-заявителя коллегия обращает внимание на отсутствие каких-либо материалов, подтверждающих такое утверждение. Вместе с тем учет такой известности не предусмотрен положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 05.05.2023.