

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.08.2024, поданное компанией ЭГИС Дьёдисердьяр Зрт., Венгрия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723366, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**ЭДИС**» по свидетельству №723366 с приоритетом от 09.06.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.08.2019 по заявке №2018724124. Правообладателем товарного знака по свидетельству №723366 является компания Филипп Сент Джер АГ, Швейцария (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.08.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №723366 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных

ЭГИС – Здоровье.
прав на знаки « Качество. Жизнь.», «EGIS», «  », «EGIS- Health. Quality.

Life.», «  EGIS Biologicals», «  EGIS ONCOLOGY» по международным регистрациям №№1097427, 489832, 493203, 1097426, 1202429, 1205196, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ;

- основными индивидуализирующими элементами противопоставленных обозначений являются словесные элементы «EGIS»/«ЭГИС», которые выполнены в их центральных частях и запоминаются потребителям;

- оспариваемый товарный знак не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего не представляется возможным сравнить противопоставляемые друг другу обозначения на предмет семантического признака сходства;

- для всестороннего изучения степени сходства рассматриваемых обозначений необходим анализ семантики словесного элемента «EGIS», лежащего в основе серии знаков лица, подавшего возражения;

- в англо-русском словаре <https://www.multitran.com/> присутствует значение слова «egis» - руководство, поддержка, эгида. Однако, данное слово не имеет широкого употребления в английском языке и вряд ли знакомо рядовому потребителю;

- тот факт, что слово «egis» является мало употребляемым как в английском языке, так и в русском, подтверждается также его отсутствием во многих словарях, например: Англо-русский словарь 250 000 слов В.К. Мюллера¹, Cambridge Dictionary², Яндекс Переводчик³;

- учитывая характер слова «egis», а также исходя из данных об уровне владения английским языком в Российской Федерации в целом⁴, очевидно, что

¹ Издательство АСТ, Москва, 2016 год;

² <https://dictionary.cambridge.org/ru/spellcheck/англо-русский/?q=egis>

³ <https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=egis>

⁴ <https://www.forbes.ru/forbeslife/500301-rossia-zanala-41-e-mesto-v-rejtinge-vladenia-anglijskimazykom-ef-epi>

для установления значения слова «egis» потребителю необходимы специальные знания, что автоматически выводит такого потребителя из состава «рядовых потребителей». В свою очередь, рядовому потребителю слово «egis», скорее всего, не знакомо и будет воспринято им как изобретенное;

- вышеуказанное также относится и к транслитерации слова «EGIS» буквами русского алфавита - «ЭГИС», доминирующему словесному элементу знака по международной регистрации №1097427, поскольку самостоятельного значения указанное слово в русском языке не имеет;

- основные индивидуализирующие элементы «EGIS»/«ЭГИС» противопоставленных знаков по международным регистрациям могут прочитываться потребителями как [ЕГИС] или как [ЭГИС];

- буквы «Е» и «Э» являются вариантными, их употребление во многих случаях зависит от простой фонетической причины, когда необходимо придать твердость или мягкость предшествующей им согласной;

- буква «Э» в этой связи является более «молодым» вариантом буквы «Е», а ее употребление характерно как раз для заимствований;

- таким образом, в контексте фонетического анализа гласные «Е» и «Э» практически совпадают, и, поскольку сравниваемые обозначения различаются лишь одной согласной, не вызывает сомнений, что они являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что оспариваемый товарный знак и знак по международной регистрации №1097427 выполнены буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному признаку сходства;

- товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных обозначений, так как сравниваемые товары имеют единое назначение, сферу применения и круг потребителей;

- в отношении услуг 35 класса МКТУ, включенных в перечень услуг оспариваемого товарного знака, лицо, подавшее возражение, полагает, что часть из них являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых

зарегистрированы противопоставленные знаки по международным регистрациям №№1097427, 1097426, 1202429, 1205196 (а именно, услуги 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» оспариваемой регистрации);

- вероятность смешения зависит также от известности анализируемых обозначений, наличия иных товарных знаков, принадлежащих одному лицу. Очевидно, что наличие у правообладателя целой серии товарных знаков, объединенных одним отличительным элементом, усиливает вероятность смешения в рассматриваемом случае;

- лицо, подавшее возражение, является одной из ведущих фармацевтических компаний по производству лекарств, работающей преимущественно в Центральной и Восточной Европе, а также в странах СНГ. История компании насчитывает более века, а деятельность охватывает все звенья производственно-сбытовой фармацевтической цепочки: от научных исследований и разработок, производства активных фармацевтических ингредиентов и готовой продукции до продаж и маркетинга;

- поставки лекарственных препаратов фармацевтического завода ЭГИС Дьёдисердьяр Зрт. начали осуществляться в начале 50-х годов прошлого века. В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 55 препаратов для применения в самых различных областях медицины;

- лицо, подавшее возражение, на регулярной основе организует мероприятия в Российской Федерации или посещает российские выставки и конференции, например, Конгресс Российского общества ринологов, Региональные научно-практические школы «Клинико-иммунологические особенности инфекционных заболеваний: возрастная эволюция», Национальный конгресс «Человек и лекарство», что подтверждается аффидевитом (приложение №8).

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №723366 недействительной в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, а также в

отношении части услуг класса 35 МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения», в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Словарные справки (multitran.com и Англо-русский словарь В.К. Мюллера);
2. Распечатка из словаря Cambridge Dictionary;
3. Распечатка Яндекс Переводчик/Яндекс 2020;
4. Распечатка из Большого толкового словаря под ред. С.А. Кузнецова, Норинт 1998 год, авторская редакция 2014 год;
5. Распечатка с сайта Forbes;
6. Заявление (аффидевит) лица, подавшего возражение, с переводом на русский язык.

Правообладателем 16.10.2024 был направлен отзыв по мотивам поступившего 05.08.2024 возражения, в котором он отмечал следующее:

- прежде всего, правообладатель уведомляет коллегия о том, что 24.09.2024 им было подано заявление о внесении изменений в Государственный реестр и свидетельство на товарный знак №723366 с просьбой сократить перечень товаров 05 класса МКТУ до следующего «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные» (приложения №№7-9);

- в связи с этим в отношении товаров 05 класса МКТУ рассмотрению подлежит охраноспособность оспариваемого товарного знака в отношении ограниченного перечня;

- правообладатель полагает, что ограниченный перечень товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не является однородным товарам 05 класса МКТУ противопоставленных обозначений по международным регистрациям №№1097427, 489832, 493203, 1097426, 1202429, 1205196, так как ограниченный перечень товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относится к средствам водотерапии (или бальнеотерапии), в то время как товары 05 класса противопоставленных обозначений относятся к продукции фармацевтической,

препаратам медицинским и ветеринарным, к питанию для младенцев, к материалам перевязочным, к материалам для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, к средствам дезинфицирующим, а также к препаратам для уничтожения вредителей, то есть сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей;

- данное мнение правообладателя об отсутствии однородности между сравниваемыми товарами 05 класса МКТУ подтверждается практикой Роспатента (заключение Палаты по патентным спорам от 19.02.2024 по заявке №2022701723);

- возражение от 05.08.2024 содержит требование признать регистрацию товарного знака недействительной для ограниченного перечня услуг 35 класса «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»;

- принимая во внимание то, что требования лица, подавшего возражение, касаются одной услуги, связанной с продажей товаров, однородность иных услуг, указанных в перечне 35 класса оспариваемого товарного знака, не подлежит оценке;

- следует отметить, что лицом, подавшим возражение, однородность услуг 35 класса сравниваемых обозначений ничем не обоснована;

- правообладатель полагает, что услуги 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» оспариваемого товарного знака не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «sale of laboratory diagnostic services (продажа услуг диагностических лабораторий)» противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1202429, 1205196, так как сравниваемые услуги относятся к разным видам услуг и отличаются по назначению;

- другие услуги 35 класса МКТУ противопоставленных обозначений характеризуются различными потребительскими свойствами, назначением, каналами предложений, по сравнению с услугами «продажа оптовая и розничная товаров», то есть, не являются однородными;

- услуги, связанные с реализацией товаров, и услуги по рекламе, имеют разные условия реализации, круг потребителей и являются услугами разного рода (Заключение Палаты по патентным спорам от 04.08.2023 (Приложение к решению Роспатента от 04.10.2023 по заявке №2020715887), Заключение Палаты по патентным спорам от 21.11.2022 (Приложение к решению Роспатента от 29.12.2022 по заявке №2020774184/33);

ЭГИС – Здоровье.

- противопоставленные знаки « Качество. Жизнь.», «EGIS- Health. Quality. Life.»,



« EGIS Biologicals», « EGIS ONCOLOGY» по международным регистрациям №№1097427, 1097426, 1202429, 1205196 включают в свой состав не только словесные элементы «ЭГИС»/«EGIS», но и иные словесные элементы, которые, хотя и выведены из самостоятельной правовой охраны, влияют на устное воспроизведение данных обозначений (решение Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2018 по делу №СИП-267/2018), визуально удлиняют их, придают им иные смысловые значения;

- таким образом, оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям №№1097427, 1097426, 1202429, 1205196, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак и



противопоставленные знаки «EGIS», «  » по международным регистрациям №№489832, 493203 обладают низкой степенью сходства до степени смешения;

- сравниваемые знаки являются короткими словами, состоящими всего из четырёх букв, двух слогов. При этом, в коротких словах каждая буква/звук имеют значение;

- согласно сложившейся практике Роспатента, в коротких словах даже незначительное расхождение в буквенном и звуковом составе признаётся

достаточным, чтобы не вызвать смешение в результате регистрации товарных знаков;

- так, например, распространена практика признания не сходными коротких товарных знаков, имеющих отличия всего в одну букву (правообладателем на странице 16 отзыва приведены примеры товарных знаков, отличающихся только одной буквой);

- на сайте лица, подавшего возражение, <https://ru.egis.health/nasha-istoriya>, в разделе «Наша история» имеется прямое указание, что «Новое название «ЭГИС» с 1985 года - происходит от греческого «Эгида» - мифический щит Зевса и Афины, и символизирует защиту, убежище, спасение, что является однозначным указанием на востребованность продукции завода»;

- соответственно, декларирование с 1985 года философии бренда «EGIS» как «мифического щита Зевса и Афины, эгиды», очевидно, способствовало установлению стойких ассоциаций у рядовых потребителей, в том числе, российских, между словом «EGIS» и его указанным смысловым значением. При этом, не может быть не принят во внимание тот довод лица, подавшего возражение, что продукция под данным товарным знаком известна российским потребителям, поскольку, как правило, длительность пребывания на рынке и известность данной продукции не может не свидетельствовать о знании адресной группой потребителей смыслового значения данного слова, указывающего на философию бренда, его символизм;

- оспариваемый товарный знак является фантазийным, тем не менее, он не ассоциируется у рядовых потребителей с греческой мифологией и значениями «щит», «эгида» и так далее, скорее воспринимается как имя собственное, образованное от имени Эдис/Эдисон;

- Суд по интеллектуальным правам неоднократно высказывал позицию, согласно которой «смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несхождении словесных обозначений в целом, если семантика обозначений отличается существенным образом» (Постановление Президиума Суда по

интеллектуальным правам от 12.02.2024 №С01-2500/2023 по делу №СИП-434/2023, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2024 по делу №СИП-508/2023);

- таким образом, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный



знак и знаки «EGIS», «» по международным регистрациям №№489832, 493203 не являются сходными до степени смешения по семантическому критерию, так как сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение;

- принимая во внимание происхождение словесного элемента «EGIS» из древнегреческих мифов, его следует произносить как [ЭГИС] с ударением на второй слог аналогично как в слове [ЭГИДА];

- именно такое произношение товарных знаков лица, подавшего возражение, воспроизводится сотрудниками компании в видеороликах о её деятельности, размещённых на видеохостинге Rutube⁵;

- оспариваемый товарный знак произносится как [ЭДИС] с ударением на первый слог аналогично полному имени [ЭДИСОН], от которого он образован;

- к существенным можно отнести отличия в начальных звуках [Э] и [Е], а также в звуках [Г] и [Д];

- первые гласные звуки в словах [Э- ДИС]/[Э - ГИС] являются слогаобразующими, они организуют слог в одиночку, тогда как вторые слоги начинаются со звонких согласных звуков [Г] и [Д], поэтому произносятся чётко, без оглушения. Отличие первой части коротких слов является существенным, что подтверждается судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу №СИП-515/2019);

- представляется, что потребители способны отличить друг от друга короткие слова, отличающиеся одним согласным звуком, например, «РЕКА» - «РЕПА», «СВЕТ» - «ЦВЕТ», «ХЛЕБ» - «ХЛЕВ», «ДУША» - «ДУМА», «ГРОМ» - «ГРОТ», «ПОСТ» - «ПОРТ» и так далее;

⁵ <https://rutube.ru/video/c6195e08b3b9fec9e51ba3c371119d17/>,
<https://rutube.ru/video/a0795fe167263fdb6f59e5e22c0db72c/>

- соответственно, существенные отличия в звуковом составе и ударению являются достаточными для вывода об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков по фонетическому критерию;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки «EGIS»,



« » по международным регистрациям №№489832, 493203 выполнены буквами разных алфавитов, что порождает вывод о том, что они различаются по визуальному признаку сходства;

- таким образом, низкая степень сходства оспариваемого знака с товарными знаками лица, подавшего возражение по результатам проведенного сравнительного исследования, а также неоднородность сравниваемых товаров 05 класса и услуг 35 класса, обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений;

- все указанные в возражении доводы об известности лица, подавшего возражение, и производимых им товаров под анализируемыми знаками носят декларативный характер, не подтверждаются дополнительными материалами;

- сравниваемые обозначения бесконфликтно существовали на рынке с 2019 года;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств фактического использования принадлежащих ему знаков в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ;

- возражение подано за 9 дней до окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса - 05.08.2024, что может иметь существенное значение при определении вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации: когда «старший» товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией и «младший» товарный знак на момент подачи возражения также приобрел известность, популярность, определенную репутацию у потребителя, вероятность смешения таких обозначений снижается, поскольку потребители, часто приобретающие соответствующую продукцию, имеют сведения об обоих производителях, о

товаре каждого из них, об используемых такими производителями обозначений (решение Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2024 по делу №СИП-499/2023).

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723366.

К отзыву от 16.10.2024 правообладателем были приложены следующие документы:

7. Заявление о сокращении перечня;
8. Платёжное поручение №67 от 20.09.2024 об оплате пошлины за внесение изменений в перечень;
9. Доказательства принятия заявления;
10. Скриншоты с сайта лица, подавшего возражение;
11. Скриншоты с сайта правообладателя.

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

С учетом даты приоритета (09.06.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №723366 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.

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

В соответствии с положениями 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 заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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; 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 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №723366 представляет собой

словесное обозначение «**ЭДИС**», выполненное жирным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, перечень товаров 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака был сокращен по заявлению его правообладателя до следующих позиций «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные» (запись от 03.02.2025).

В соответствии с пунктом 174 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 Кодекса, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 1512 Кодекса признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Таким образом, сокращение правообладателем части перечня товаров 05 класса МКТУ само по себе не приводит к отсутствию оснований для рассмотрения возражения по существу (в отношении всех товаров 05 класса МКТУ). Данная позиция подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2019 по делу №СИП-485/2019.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных

ЭГИС – Здоровье.
прав на знаки « Качество. Жизнь.», «EGIS», «  », «EGIS- Health. Quality. Life.»,

«  EGIS Biologicals», «  EGIS ONCOLOGY» по международным регистрациям №№1097427, 489832, 493203, 1097426, 1202429, 1205196 (с более ранними приоритетами), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №723366, и зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ. Таким образом,

компания ЭГИС Дьёдисердьяр Зрт. признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723366.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Противопоставленные обозначения «ЭГИС – Здоровье. Качество. Жизнь.», «EGIS», «

», «EGIS- Health. Quality. Life.», « EGIS Biologicals», « EGIS ONCOLOGY» по международным регистрациям №№1097427 [1], 489832 [2], 493203 [3], 1097426 [4], 1202429 [5], 1205196 [6] принадлежат одному лицу (компании Дьёдисердьяр Зрт.), представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно. При этом основными индивидуализирующими элементами данных обозначений являются словесные элементы «EGIS»/«ЭГИС», которые выполнены крупными шрифтами в начальных или центральных частях данных обозначений и обращают внимание потребителей на себя.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных обозначений [1-6] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «ЭДИС»/«EGIS»/«ЭГИС», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемое обозначение и противопоставленные ему обозначения [1-6] характеризуются сходным звучанием. Так, оспариваемое обозначение прочитывается как [Э Д И С], а противопоставленные ему обозначения [1-6] имеют следующие произношения: [Е Г И С], [Э Г И С]. Коллегия отмечает, что в беглой речи первые звуки сравниваемых обозначений могут воспроизводиться потребителями одинаково. Фонетическое сходство установлено на основе наличия совпадающего согласного звука [С] и совпадающих гласных звуков [Э/(Е), И], расположенных в одинаковой

последовательности. Фонетическое сходство было установлено на совпадающей части [Э/(Е) И С]. Таким образом, 3 буквы из 4 имеют тождественное звучание.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] выполнены буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки [2-6] выполнены буквами разных алфавитов, однако, в данном случае, графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков, в целом, признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

Оспариваемый товарный знак не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего его невозможно сравнить с противопоставленными обозначениями [1-6] по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении приведенных правообладателем примеров регистраций товарных знаков, отличающихся только одной буквой, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод коллегией во внимание не принимается.

Анализ однородности товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №723366, с товарами и услугами 05, 35 классов МКТУ противопоставленных обозначений [1-6] показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ «изделия фармацевтические, изделия гигиенические для медицинских целей; диетическое питание, детское питание; пищевые добавки для человека; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; фунгициды, гербициды; акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгинаты для фармацевтических целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы

стоматологические; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бандажи перевязочные; биоциды; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; ванны кислородные; вата антисептическая; вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей; висмут азотнокислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; воск формовочный для стоматологических целей; гваякол для фармацевтических целей; гели интимные возбуждающие; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; горечавка для фармацевтических целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; дезинфектанты; средства дезинфицирующие; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за исключением предназначенных для человека или животных; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; дигиталин; дрожжи для фармацевтических целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель [фунгициды]; камень виннокислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; карбонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клеи для зубных протезов; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; конфеты лекарственные; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических целей; лосьоны после бритья лечебные; лубриканты для интимных целей; лупулин для фармацевтических целей; магнезия для

фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов, мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; молоко миндальное для фармацевтических целей; молоко сухое для детей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; опodelьдок; отвары для фармацевтических целей; палочки ватные для медицинских целей; тампоны ватные для медицинских целей; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; пастилки для фармацевтических целей; пасты зубные лечебные; пектины для фармацевтических целей; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; питание детское; пиявки медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подгузники [детские пеленки]; подгузники для страдающих недержанием; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для лечения угрей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окулирования медицинские; препараты для очистки воздуха; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти

фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые фармацевтические; препараты медицинские для роста волос; препараты противоспоровые; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека; препараты сульфамидные [лекарственные препараты]; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические для лечения солнечных ожогов; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты химические для фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты фармацевтические; прокладки гигиенические; прокладки гигиенические женские; прокладки ежедневные [гигиенические]; прополис для фармацевтических целей; раствор хлораля водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные для медицинских целей; растворы для контактных линз; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сбор чайный противоастматический; свечи для окулирования; свечи медицинские; суппозитории; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы [вещества для ускорения высыхания] для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скипидар для фармацевтических целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн для медицинских целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей;

спирт для фармацевтических целей; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для вагинального спринцевания для медицинских целей; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудения медицинские; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; средства, укрепляющие нервы; среды питательные для культур бактерий; стероиды; таблетки для загара; таблетки для подавления аппетита; таблетки для похудения; таблетки от кашля; ююба; таблетки-антиоксиданты; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани биологические культур для медицинских целей; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; трансплантаты [живые ткани]; трансплантаты хирургические из живой ткани; трусы гигиенические для страдающих недержанием; трусы гигиенические женские; трусы-подгузники; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп аптечный [фенхель] для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хлеб диабетический для медицинских целей; цвет серный для фармацевтических целей; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей; шампуни педикулицидные; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических

целей; эфиры сложные целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; яды; яды бактериальные; ялапа» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 05 класса МКТУ «pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations (фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты); dietetic substances adapted for medical use (диетические вещества, адаптированные для медицинского применения); vitamin composition, mineral food supplements (витаминные комплексы, минеральные пищевые добавки); dietary supplements (диетические добавки); plasters, materials for dressings (пластыри, материалы для перевязок); material for stopping teeth, dental wax (материал для пломбирования зубов, стоматологический воск); disinfectants (дезинфицирующие средства); preparations for destroying vermin (препараты для уничтожения паразитов); fungicides (фунгициды); herbicides (гербициды); food for babies (питание детское)» противопоставленных знаков [1-6], так как сравниваемые товары относятся к препаратам, средствам и веществам для медицинских и фармацевтических целей, к препаратам ветеринарным, к изделиям, препаратам и средствам гигиеническим, к средствам для борьбы с вредными видами растительного и животного мира, к материалами изделиям перевязочным, к средствам дезинфицирующим, к материалам и медикаментам стоматологическим, а также к питанию для детей, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Следует отметить, что правообладатель в отзыве от 16.10.2024 указывал, что товары 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные» оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-6], так как указанные товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к средствам водотерапии (или бальнеотерапии), в то время как товары 05 класса противопоставленных обозначений относятся к продукции фармацевтической, препаратам медицинским и ветеринарным, к питанию для младенцев, к материалам перевязочным, к материалам для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков, к средствам дезинфицирующим, а также к препаратам для уничтожения

вредителей, то есть сравниваемые услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

Коллегия полагает, товары 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 05 класса МКТУ «pharmaceutical preparations (фармацевтические препараты); dietetic substances adapted for medical use (диетические вещества, адаптированные для медицинского применения); vitamin composition, mineral food supplements (витаминные комплексы, минеральные пищевые добавки); dietary supplements (диетические добавки)» противопоставленных знаков [1-6], так как сравниваемые товары относятся к медицинским и фармацевтическим препаратам, направлены на лечение людей, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Соответственно, довод правообладателя о неоднородности товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные», коллегия отклоняет, как недоказанный.

Кроме того, коллегия указывает, что услуги 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 05 класса МКТУ «pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations (фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты); dietetic substances adapted for medical use (диетические вещества, адаптированные для медицинского применения); vitamin composition, mineral food supplements (витаминные комплексы, минеральные пищевые добавки); dietary supplements (диетические добавки)» противопоставленных знаков [1-6], так как указанные услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации непосредственно направлены на продвижение данных товаров 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-6]. В данном случае следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров,

содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу №СИП-243/2020). По мнению коллегии, сравниваемые виды товаров и услуг могут исходить от одного лица и производиться / оказываться в отношении одного круга потребителей.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения» оспариваемого товарного знака также являются однородными услугам 35 класса МКТУ «sale of laboratory diagnostic services (продажа услуг диагностических лабораторий)» противопоставленных знаков по международным регистрациям №№1202429 [5], 1205196 [6], так как сравниваемые услуги относятся к услугам по продвижению товаров, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей. Под продвижением товаров следует понимать совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №723366 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

В отношении доводов правообладателя о том, что «возражение подано за 9 дней до окончания срока, указанного в подпункте 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, при этом, указанное может иметь существенное значение при определении вероятности смешения сравниваемых средств индивидуализации: когда «старший» товарный знак обладает широкой известностью, популярностью, высокой репутацией и «младший» товарный знак на момент подачи возражения также приобрел известность, популярность, определенную репутацию у потребителя, вероятность смешения таких обозначений снижается, поскольку потребители, часто приобретающие соответствующую продукцию, имеют сведения об обоих производителях, о товаре каждого из них, об используемых

такими производителями обозначений (решение Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2024 по делу №СИП-499/2023)», коллегия отмечает, что в материалы отзыва от 16.10.2024 правообладателем не было представлено каких-либо документов, свидетельствующих о том, что его товарный знак известен потребителям как средство маркировки товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные», ввиду чего данный довод коллегия квалифицирует как недоказанный.

Вместе с тем, в сети Интернет можно обнаружить информацию о том, что на российском рынке присутствует питьевая вода, маркируемая оспариваемым товарным знаком (https://dostavka-vodu.ru/pitevaya_voda_1_litr/edis-095-l-bez-gaza-steklo/, <https://vodavoda.su/edis/>), при этом, в перечне оспариваемой регистрации также присутствуют товары 32 класса МКТУ «вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые», которые охраняют исключительные права правообладателя на питьевую воду.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.08.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723366 недействительным в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, а также в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения».