


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ПИК-ФАРМА", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021783279, при этом установила следующее.



Обозначение “” по заявке №2021783279, поданной 14.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.04.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021783279 для услуг 36 класса МКТУ.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, в качестве основания, препятствующего регистрации обозначения для товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, указано на несоответствие обозначения по заявке требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В частности установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками “ **IPIQ** ”, “ **IP IQ** ”, “ **IP-IQ** ” по свидетельствам №№611001, с приоритетом от 18.12.15, №611000, с приоритетом от 18.12.15, №611715, с приоритетом от 18.12.15, зарегистрированными на имя Пэтснэп Лимитед, ПО Бокс 309, Аглэнд Хаус, Большой Кайман, KY1-1104, Каймановы острова, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 10.11.2023, заявитель сообщает о своем несогласии с оспариваемым решением, так как указывает на обстоятельства, возникшие после даты его вынесения.

В частности, заявитель сообщает о том, что им было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№611000, 611001, 611715 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2023 по делу №СИП-942/2023 о принятии обеспечительных мер Федеральной службе по интеллектуальной собственности запрещено совершать действия по вынесению решения по заявке №2021783279 на регистрацию товарного знака до момента принятия Судом по интеллектуальным правам решения по делу №СИП-942/2023 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №№611000, 611001, 611715 вследствие их неиспользования.

На основании наложенных обеспечительных мер рассмотрение возражения было приостановлено.

В последующем заявитель сообщил, что решением от 24.04.2024 года Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-942/2023 требования заявителя удовлетворены в полном объеме, суд решил: “Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№611000, 611001, 611715 в отношении всех товаров 9-го и услуг 35-го, 41-го и 42-го классов МКТУ для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

Отменить обеспечительные меры, принятые определением Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2023”.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.04.2023 и зарегистрировать товарный знак дополнительно в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (14.12.2021) подачи заявки №2021783279 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

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).



Обозначение «» по заявке №2021783279 состоит из словесного элемента “PIQ”, выполненного буквами латинского алфавита, а также из квадратной рамки

вокруг словесного элемента. Правовая охрана товарному знаку дополнительно испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве препятствия к регистрации указаны товарные знаки “ **IPIQ** ”, “ **IP IQ** ”, “ **IP-IQ** ” по свидетельствам №№611001, с приоритетом от 18.12.15, №611000, с приоритетом от 18.12.15, №611715, с приоритетом от 18.12.15, охрана которым предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Заявленное и противопоставленные обозначения правомерно были признаны сходными, так как включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент «IPIQ». Написание слова буквами латинского алфавита независимо от выполнения этих букв с пробелом или через дефис, позволяет ассоциировать словесные элементы друг с другом за счет полного совпадения графем.

Вместе с тем в рамках поданного возражения заявителем сообщено об обстоятельствах, о которых не было известно Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, на дату заседания, состоявшегося 22.07.2024, правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№611000, 611001, 611715 досрочно прекращена в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24 апреля 2024 года по делу №СИП-942/2023. Данные сведения опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 15.05.2024, а также в Бюллетене №10 за 2024 год.

Учитывая изложенное, товарные знаки по свидетельствам №№611000, 611001, 611715 более не являются предметом противопоставления и отсутствуют основания для применения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, обстоятельства, о которых было сообщено заявителем в рамках возражения, поступившего 10.11.2023, свидетельствуют об устранении препятствий к регистрации товарного знака по заявке №2021783279.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2023, изменить решение Роспатента от 19.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021783279.