

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.09.2019.

Данное возражение подано ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017737777, при этом установлено следующее.

Заявка №2017737777 на регистрацию комбинированного обозначения



«  » была подана на имя заявителя 25.09.2017 в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 20.11.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737777 в отношении части товаров 05, 10 классов МКТУ и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении всех товаров 03 класса и части товаров 05, 10 классов МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Елисеева Андрея Анатольевича



АНДРЕЙ  
БИЗНЕС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

товарным знаком «АНДРЕЙ» по свидетельству № 668734 в отношении однородных товаров 03, 05, 10 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 20.09.2019 на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение по заявке №2017737777 является продолжением серии товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя №558330, №558331, №662272, №662846, в основе которой лежит доминирующий графический элемент «А»;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение будет рассматриваться потребителем как продолжение серии товарных знаков, принадлежащих одному производителю;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №668734, в связи с разными областями деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака;

- заявитель указывает на наличие на его имя регистрации №701100 с доминирующим графическим элементом «А», сосуществующей с противопоставленным товарным знаком №668734, которые не были признаны сходными до степени смешения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.11.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 06.11.2019 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 15.11.2019 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2019 и оставлении в силе решение Роспатента от 20.11.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2020 по делу №СИП-124/2020 признано недействительным решение Роспатента от 15.11.2019 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2019, оставлении в силе решение Роспатента от 20.11.2018, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 20.09.2019.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что заявитель по заявке №2017737777 предоставил от правообладателя противопоставленного товарного знака согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.10.2020, заявителем к материалам дела был приобщен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака.

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

С учетом даты подачи (25.09.2017) заявки № 2017737777 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение «  » представляет собой прямоугольник с расположенной в центре прописной печатной буквой «А». Буква «А» выполнена в белом цвете на красном фоне прямоугольника. Правый наклонный элемент буквы «А» продлен до нижнего основания прямоугольника. Буква «А» выполнена усеченной сверху. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05, 10 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится предоставленное заявителем на стадии судебного обжалования письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017737777 в отношении товаров 05 класса МКТУ «аминокислоты для медицинских целей; анальгетики; анестетики; антибиотики; антисептики; аптечки дорожные заполненные; аптечки первой помощи заполненные; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; биоциды; бром для фармацевтических целей; вакцины; вещества диетические для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; иммуностимуляторы; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карандаши гемостатические; кислоты для фармацевтических целей; конфеты лекарственные; леденцы лекарственные; лейкопластыри; лосьоны для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; масла лекарственные; медикаменты для человека; микстуры; мыла лекарственные; мясо лиофилизированное для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; настои лекарственные; настойки для медицинских целей; нутрицевтические препараты для терапевтических или медицинских целей; пастилки для фармацевтических целей; повязки для компрессов; помады медицинские; препараты витаминные; препараты кровоостанавливающие; препараты для ванн для медицинских целей; препараты для стерилизации; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты фармацевтические; препараты фитотерапевтические для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты пищевые гомогенизированные для медицинских целей; продукты пищевые лиофилизированные для медицинских целей; резинка жевательная для медицинских целей; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; свечи медицинские/суппозитории; сиропы для фармацевтических целей; смазки для медицинских целей; снотворные; соли для медицинских целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства

жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства седативные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства туалетные лечебные; средства, укрепляющие нервы; суппозитории; сыворотки; таблетки-антиоксиданты; шприцы, предварительно заполненные, для медицинских целей», товаров 10 класса МКТУ «браслеты; браслеты противоревматические; ингаляторы; катетеры; кольца противоревматические».

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

В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное

противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017737777 в качестве товарного знака, в том числе, отношении испрашиваемых товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2019, изменить решение Роспатента от 20.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737777.**