


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.05.2018, поданное компанией «КРКА, товарна здравил, д.д., Ново место», Словения (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016720276, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2016720276 с приоритетом от 07.06.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Роспатентом 24.11.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016720276 в отношении заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «PHLEBOGEL» по международной регистрации №635242, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- при сопоставлении заявленного и противопоставленного обозначений установлено, что они не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку производят разное общее зрительное впечатление, формируемое под воздействием их несходного композиционного и цвето-графического решения, а также визуально разных доминирующих элементов;

- с учетом несходства сравниваемых обозначений в целом, отсутствует принципиальная возможность ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- заявитель отмечает, что фармацевтические препараты распространяются через аптеки и аптечные сети и отпускаются фармацевтами, которые осведомлены о присутствующих на рынке лекарственных средствах, их свойствах, назначении и производителях, что исключает вероятность смешения препаратов под обозначениями «Флебагель» и «PHLEBOGEL» при их отпуске потребителям;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию обозначения по заявке №2016720276 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- между заявителем и правообладателем противопоставленной регистрации заключено соглашение, в соответствии с которым стороны подтверждают возможность сосуществования товарных знаков без создания каких-либо препятствий для деятельности каждой компании и без риска смешения соответствующих товарных знаков и маркируемых ими товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016720276 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации (1);

- соглашение о сосуществовании товарных знаков (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (07.06.2016) заявки №2016720276 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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. N 482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «Флебагель» «Flebagel», выполненные буквами русского и латинского алфавитов красным цветом. Справа от словесных элементов на фоне цветного круга расположено стилизованное изображение в виде силуэта женских ног. Справа снизу от круга помещена полоса зеленого цвета с округленной левой стороной, на фоне которой расположены четыре буквы «KRKA», выполненные заглавными буквами латинского алфавита белого цвета оригинальным шрифтом. Слева от элемента «KRKA» расположено изображение круга белого и зеленого цветов, зеленая часть круга выполнена в виде полос похожих на букву «K», выполненную в стилизованной манере, оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «препараты фармацевтические для местного применения».

В качестве основания несоответствия товарного знака по заявке №2016720276 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен знак «PHLEBOGEL» по международной регистрации №635242, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения заболеваний вен».


При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 24.11.2017.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию и использование обозначения «» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки (1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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:

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


Обозначение «» по заявке №2016720276 и противопоставленный знак «PHLEBOGEL» по международной регистрации №635242 не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель по рассматриваемой заявке и правообладатель противопоставленной регистрации заключили соглашение о сосуществовании товарных знаков (2), согласно которому стороны договорились

использовать исключительно свои товарные знаки и не подавать новых заявок на регистрацию, содержащих сходные до степени смешения словесные элементы, стороны обязуются не оспаривать регистрации в соответствии с положениями настоящего соглашения.

При этом следует особо подчеркнуть, что стороны признают и соглашаются, что, в частности, смешение между обозначением «» по заявке №2016720276 и знаком «PHLEBOGEL» по международной регистрации №635242 исключено.

Представленное соглашение остается в силе на протяжении всего срока действия правовой охраны указанных выше товарных знаков и обозначений и/или пока имеются заявки на такие товарные знаки, которые не отозваны и не признаны отозванными.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 24.11.2017 и регистрации обозначения «» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2018, отменить решение Роспатента от 24.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016720276.**