


**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 22.12.2022, поданное ЧАНЬ ЛИ ЧАЙ МЕДИКАЛ ФЭКТОРИ (ГОНКОНГ) ЛИМИТЕД, Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721689, при этом установила следующее.




Обозначение “  ” по заявке №2021721689, поданной 12.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721689 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в оспариваемом решении установлено сходство до степени смешения



заявленного обозначения со знаком «  » по международной регистрации №757285 с приоритетом от 15.05.2001, зарегистрированным на имя GUANGZHOU BAIYUNSHAN CHENLIJI PHARMACEUTICAL FACTORY CO., LTD., 1688 Guangzhou Dadaonan, Guangzhou 510290 Guangdong в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2021721689 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 22.12.2022, заявитель сообщает об обстоятельствах, которые не могли быть учтены при вынесении Роспатентом оспариваемого решения.

Так, заявитель предпринял необходимые меры по досрочному прекращению правовой охраны изобразительного знака по международной регистрации № 757285 вследствие его неиспользования в отношении всех товаров 05 класса путем подачи искового заявления в Суд по интеллектуальным правам 02.09.2021 г. Результатом заседания СИП 29.09.2022 г. стало досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 757285 вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 05 класса МКТУ (решение СИП от 04.10.2022 г.).

Таким образом, единственное препятствие к регистрации заявленного обозначения было преодолено.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.02.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению приложены следующие документы:

1. Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака № 757285, электронное письмо из системы «Мой арбитр», подтверждающее поступление искового заявления с приложениями в систему подачи документов и регистрацию арбитражным судом 02.09.2021;

2. Решение СИП от 04.10.2022 г. о досрочном прекращении правовой охраны международного товарного знака № 757285;

3. Письмо заявителя от 15.12.2022 г. в отдел распространения официальных изданий, подтверждение отправки по факсу.

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

С учетом даты (12.04.2021) подачи заявки №2021721689 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 №2021721689 является изобразительным



«», состоит из красного круга, внутри которого изображены китайские иероглифы. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ красном и белом цветовых сочетаниях.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствует



знак «» по международной регистрации №757285 с приоритетом от 15.05.2001, состоящий из изображения окружности и китайских иероглифов внутри нее.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 22.02.2022.

Так, решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП- 911/2021 от 04.10.2022 постановлено досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №757285 вследствие его неиспользования в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, для которых он был зарегистрирован.

Проверка статуса знака по Международной базе данных ВОИС показала, что в Международное бюро 17.01.2023 были направлены сведения о прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной

регистрации №757285 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых он был зарегистрирован. Данные сведения опубликованы также в официальном бюллетене ВОИС – WIPO Gazette №2023/4.

Таким образом, противопоставление в виде знака по международной регистрации №757285 заявителем преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2021721689 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2022, отменить решение Роспатента от 22.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021721689.**