

**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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 01.03.2021 возражение компании Green Cross Corporation, Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506465.

Международная регистрация №1506465 знака «**BARYCELA**» произведена Международным Бюро ВОИС 26.11.2019 с конвенционным приоритетом от 30.05.2019 на имя заявителя - Green Cross Corporation 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do 16924 (KR) в отношении товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceuticals; drugs for medical purposes; medicines for human purposes; human vaccine preparations*».

Роспатентом 29.10.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506465 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1506465 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «BARYCELA» по международной регистрации №1506465 является сходным до степени смешения со



знаком «БАРСЭЛЬ» (свидетельство №367147 с приоритетом от 20.07.2007, срок действия регистрации 20.07.2027), зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя ГРУПО БИМБО, С.А.Б.ДЕ С.В., Пролонгасьон Пасео де ла Реформа № 1000, Колония Пенья Бланка Санта-Фе, Делегасьон Алваро Обрегон, С.П. 01210, Мехико, Дистrito Федерал, Мексика (МХ).

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, указав при этом на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №367147, в котором компания ГРУПО БИМБО, С.А.Б.ДЕ С.В. не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506465.

Заявитель также просит принять во внимание, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №367147 не используется для товаров 05 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, и словесные элементы «БАРСЭЛЬ» и «BARCEL», входящие в состав противопоставленного товарного знака, не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506465 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Соответствующий оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №367147 представлен на заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения, состоявшемся 03.06.2021.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (30.05.2019) знака по международной

регистрации №1506465 правовая база для оценки его охранных способностей 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Знак «**BARYCELA**» по международной регистрации №1506465 с конвенциональным приоритетом от 30.05.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506465 испрашивается для товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceuticals; drugs for medical purposes; medicines for human purposes; human vaccine preparations*».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «**BARYCELA**» по международной регистрации №1506465 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, основан на выводе о сходстве до степени смешения указанного знака с комбинированным товарным знаком



«**БАРСЭЛЬ**» по свидетельству №367147 с приоритетом от 20.07.2007, зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ «*фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства*» на имя компании ГРУПО БИМБО, С.А.Б.ДЕ С.В.

Сходство знака «**BARYCELA**» по международной регистрации



№1506465 с противопоставленным товарным знаком «**БАРСЭЛЬ**» по свидетельству №367147, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем необходимо констатировать, что при сопоставительном анализе сравниваемых знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №367147 относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**BARYCELA**» по международной регистрации №1506465 для заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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.

Согласно требованиям законодательства, 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 или общеизвестным товарным знаком.



Так, сравниваемые знаки «BARYCELA» и «БАРСЭЛЬ» не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными и общеизвестными товарными знаками.

При этом коллегией также принят во внимание довод возражения о том, что лекарственный препарат с торговым наименованием «БАРСЭЛЬ» и «BARCEL» в Государственном реестре лекарственных средств не зарегистрирован. В этой связи нет оснований для вывода об использовании противопоставленного товарного знака и его известности потребителю в качестве средства индивидуализации лекарственных препаратов.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №367147, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506465

в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2021, отменить решение Роспатента от 29.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1506465 в отношении товаров 05 класса МКТУ «pharmaceuticals; drugs for medical purposes; medicines for human purposes; human vaccine preparations».**