




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 28.02.2022 возражение, поданное компанией Роесис Медтек ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020759573, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020759573 с приоритетом от 23.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020759573 в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «  » (свидетельство №832995 с приоритетом от 21.09.2020),

 (свидетельство №832996 с приоритетом от 21.09.2020),

зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Реабилитационные Системы», 119180, Москва, ул. Полянка Б., 51А/9 Э 8 ПОМ I К 1 ОФ 106 для однородных товаров 10 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 10 класса МКТУ, обращает внимание на отсутствие тождества заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №832995, 832996 и указывает на наличие письма-согласия от правообладателя данных противопоставлений, который не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. При этом заявитель обращает внимание, что фактической областью деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков являются реабилитационные системы, а заявитель является производителем части медицинских изделий, приведенных в скорректированном заявленном перечне товаров 10 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020759573 в отношении ограниченного перечня заявленных товаров 10 класса МКТУ *«аппаратура и инструменты хирургические: аппаратура реанимационная: аппараты диагностические для медицинских целей: аппараты для лучевой терапии; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей: аппараты магнитно-резонансной томографии [МРТ] для медицинских целей: аппараты радиологические для медицинских целей: аппараты рентгеновские для медицинских целей: дефибрилляторы сердца: диализаторы: кардиомониторы: кардиостимуляторы: трубки рентгеновские для медицинских целей: устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей: фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей: электроды для медицинского применения; электрокардиографы».*

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №832996, №832995.

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

С учетом даты (23.10.2020) поступления заявки №2020759573 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 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 оно 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 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.

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

Согласно пункту 43 Правил 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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2020759573 с приоритетом от 23.10.2020 включает в свой состав выполненный

строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом словесный элемент «roesys», при этом начальная часть «рое» расположена на фоне четырехугольника с черным фоном. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для скорректированного перечня товаров 10 класса МКТУ *«аппаратура и инструменты хирургические: аппаратура реанимационная: аппараты диагностические для медицинских целей: аппараты для лучевой терапии; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей: аппараты магнитно-резонансной томографии [МРТ] для медицинских целей: аппараты радиологические для медицинских целей: аппараты рентгеновские для медицинских целей: дефибрилляторы сердца: диализаторы: кардиомониторы: кардиостимуляторы: трубки рентгеновские для медицинских целей: устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей: фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей: электроды для медицинского применения; электрокардиографы».*



Отказом в государственной регистрации товарного знака «» послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в силу сходства до степени смешения с товарными знаками «» по

свидетельству №832995 с приоритетом от 21.09.2020, «» по свидетельству №832996 с приоритетом от 21.09.2020, зарегистрированными в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Реабилитационные Системы».

Сходство заявленного обозначения с товарными знаками по свидетельствам №832995, №832996, а также однородность товаров 10 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитационные Системы» выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020759573 для заявленных товаров 10 класса МКТУ. При этом заявитель по собственной инициативе ограничивает заявленный перечень товаров 10 класса МКТУ по заявке №2020759573.

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 товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и «Reasys»,



«реабилитационные системы»» не тождественны, а противопоставленные товарные знаки по

свидетельствам №832995, №832996 не являются коллективными или общеизвестными.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №832995, №832996, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020759573 в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 10 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 28.02.2022, отменить решение Роспатента от 29.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020759573.