


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела поступившее 03.08.2023 возражение от ООО «ДЕТСКИЕ ПРОДУКТЫ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748945, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2022748945 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 20.07.2022 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 06.06.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748945 в отношении части товаров 03, 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ, в отношении остальной части товаров и услуг 03, 05, 35, 44 классов, а также товаров 10 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «Лекариус» (свидетельство №486612 с приоритетом от 23.04.2012), зарегистрированным на имя ООО «Мерц Фарма», 125124, Москва, улица 3-я Ямского поля, д. 2, клрп. 26, эт. 2, пом. VII, ком.29, в отношении однородных товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ;

- «Лекария» (свидетельство №253122 с приоритетом от 09.08.2002), зарегистрированным на имя ООО «Медэкспорт-Северная звезда», 644024, г.Омск, ул.Лермонтова, д. 62, в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 10, 44 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельству №486612 и №253122, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022748945 от правообладателей противопоставленных товарных знаков.

Оригиналы писем-согласий от ООО «Мерц Фарма» и ООО «Медэкспорт-Северная звезда» представлены на заседании коллегии от 12.09.2023.

Ввиду того, что от ООО «Медэкспорт-Северная звезда» - правообладателя товарного знака № 253122 не было получено согласие в части регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 44 класса МКТУ, заявителем не оспаривается выданное решение в части перечня услуг 44 класса МКТУ.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022748945 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 10, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (20.07.2022) поступления заявки №2022748945 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).


Комбинированное обозначение «**lecarico**» по заявке №2022748945 с приоритетом от 20.07.2022 включает в свой состав словесный элемент «LECARICO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, и графического элемента в виде зеленого листа - точки. Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35 классов МКТУ.


Ввиду того, что ООО «Медэкспорт-Северная звезда» - правообладатель товарного знака № 253122 не предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 44 класса МКТУ, заявителем не оспаривается решение Роспатента в части перечня услуг 44 класса МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**lecarico**» по заявке №2022748945 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483

Кодекса в связи с наличием товарных знаков « «**Lekaricus**» (свидетельство №486612,

приоритет от 23.04.2012), зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ на имя ООО «Мерц Фарма», 125124, Москва, улица 3-я Ямского поля, д. 2, корп. 26, эт. 2, пом. VII, ком.29 и «ЛЕКАРИЯ» (свидетельство №253122, приоритет от 09.08.2002), зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров и услуг 03, 05, 10, 44 классов МКТУ на имя ООО «Медэкспорт-Северная звезда», 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 62.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «»

и противопоставленных товарных знаков «» по свидетельству №486612, «ЛЕКАРИЯ» по свидетельству №253122, а также однородность товаров и услуг 03, 05, 10, 35 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «Мерц Фарма» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022748945 на имя ООО «ДЕТСКИЕ ПРОДУКТЫ» для всех заявленных товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ, ООО «Медэкспорт-Северная звезда» было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022748945 на имя ООО «ДЕТСКИЕ ПРОДУКТЫ» для всех заявленных товаров 03, 05, 10 классов 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 товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и «», «ЛЕКАРИЯ» не тождественны. Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №486612, №253122 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельству №486612 для всех товаров и услуг 05, 35, 44 классов МКТУ, по свидетельству №253122 для всех товаров 03, 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2022748945, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 35 классов МКТУ.

Наличие письма – согласия, в том числе, для услуг 44 класса от правообладателя товарного знака по свидетельству №486612 не может повлиять на объем правовой охраны заявленного обозначения в рамках перечня услуг 44 класса, поскольку сохраняется противопоставление по свидетельству №253122 в части однородных услуг 44 класса, в отношении которых письмо-согласие не было получено, с чем согласился заявитель и не оспаривает решение в данной части.

Таким образом, наличие писем-согласий устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «» для товаров и услуг 03, 05, 10, 35 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022748945 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2023, изменить решение Роспатента от 06.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022748945.