

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2022, поданное MEDISON BIOTECH (1995) LTD., Израиль (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1590649, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1590649 с конвенционным приоритетом от 03.06.2020 произведена Международным Бюро ВОИС 16.11.2020 на имя заявителя. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1590649 испрашивается для товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак «» по международной регистрации № 1590649 состоит из словесного элемента «MEDISON», выполненного буквами латинского алфавита, где буква «О» выполнена в виде красного круга с белой неровной линией.

Роспатентом 18.04.2022 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1590649 в отношении испрашиваемых товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 1590649 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1590649 противопоставлены следующие обозначения:

МЕДИСОЛ

[1] – товарный знак “МЕДИСОЛ” по свидетельству № 332106 с приоритетом от 28.02.2005, зарегистрированный, в том числе, в отношении однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГИППОКРАТ", город Самара;

[2] – знак “MEDISUN” по международной регистрации №1549245 с конвенционным приоритетом от 24.04.2019, зарегистрированный Международным Бюро ВОИС 21.10.2019 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ на имя INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, S.A. , Испания.

В поступившем 14.07.2022 возражении заявитель сообщил о новых обстоятельствах, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

Так, заявитель сообщает о том, 17.09.2021 был вынесен окончательный отказ в предоставлении правовой охраны противопоставленному обозначению по международной регистрации №1549245 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Кроме того, заявитель располагает письменным согласием, полученным от правообладателя товарного знака по свидетельству №332106. Оригинал данного письменного согласия находится в материалах дела по международной регистрации № 1590507.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации

№1590649 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

1. окончательный отказ в предоставлении правовой охраны обозначению по международной регистрации № 1549245;
2. копия письма-согласия;
3. копия уведомления об удовлетворении заявления о внесении изменений в адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №332106;
4. распечатка информации о Заявителе с переводом на русский язык;
5. распечатки информации о продукции правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №332106.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты 03.06.2020 конвенционного приоритета международной регистрации №1590649 правовая база для оценки ее охраноспособности 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.



Знак «**MEDISON**» по международной регистрации №1590649 состоит из словесного элемента «MEDISON», выполненного буквами латинского алфавита, где буква «O» выполнена в виде красного круга с белой неровной линией. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

«**МЕДИСОЛ**»^[1]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №332106 с приоритетом от 28.02.2005 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

«MEDISUN» [2]

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №1549245 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации испрашивалась в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ. Роспатентом 17.09.2021 вынесено окончательное решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1549245. Установленный статьей 1512 Кодекса 4-месячный срок на оспаривание данного решения истек 17.01.2022, а дополнительный 6-месячный срок истек 17.07.2022, при этом решение Роспатента от 17.09.2021 не было оспорено в административном порядке в указанный период. Таким образом, на дату заседания – 24.08.2022 – у коллегии отсутствовали основания для противопоставления знака по международной регистрации №1549245 ввиду установленных обстоятельств, следовательно, данное противопоставление подлежат снятию.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1590649 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

В связи с тем, что заявленное обозначение является комбинированным обозначением, а противопоставленный товарный знак – словесным, анализ сходства должен основываться на критериях сходства словесных элементов.

Словесные элементы «MEDISON» и «**МЕДИСОЛ**» совпадают в воспроизведении 6 звуков из 7 как «МЕДИСОН» и «МЕДИСОЛ», при отличии последнего согласного звука «Н»/ «Л». Учитывая расположение одинаковых по звучанию гласных и согласных букв в одинаковой последовательности сопоставляемые словесные элементы следует признать фонетически сходными.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как сопоставляемые слова отсутствуют в словарях, являются вымышленными, следовательно, не могут быть соотнесены относительно друг друга по заложенному в них значению.

Имеющиеся графические отличия играют второстепенную роль ввиду превалирования фонетического сходства словесных элементов «MEDISON», «МЕДИСОЛ» входящих в состав сравниваемых обозначений.

Таким образом, знак по международной регистрации №1590649 и противопоставленный знак [1] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1590649, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 14.07.2022, не оспаривается однородность товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации №1590649, товарам и услугам 05, 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному знаку [1].

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1590649 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №332106 в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 18.04.2022г. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1590649 в отношении всех товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в регистрации(05 Pharmaceuticals and medical preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical use (Лекарственные препараты и медицинские препараты; санитарно-гигиенические препараты для медицинских целей; диетические продукты питания и вещества, адаптированные для медицинского применения); 35 - Marketing, sales promotion, distribution of samples, distribution of advertising matter, and wholesale and retail sales; all In respect of pharmaceutical preparations, medical preparations, veterinary preparations, dietetic food and substances, medical and veterinary apparatus and equipment (Маркетинг, стимулирование сбыта, распространение образцов, распространение рекламных материалов, оптовые и розничные продажи; все в отношении фармацевтических препаратов, медицинских препаратов, ветеринарных препаратов, диетических продуктов питания и субстанций, медицинской и ветеринарной аппаратуры и оборудования)).

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Правообладатель противопоставленного знака [1] – ООО «ГИППОКРАТ», специализируется на производстве настоек (боярышника, валерианы, календулы) и иных жидких форм (йод, бриллиант зеленый).

Деятельность заявителя направлена на помощь в спасении и улучшении жизни пациентов, страдающих от самых тяжелых заболеваний, производимые препараты имеют высокую стоимость, распространяются по лечебным учреждениям.

Таким образом, несмотря на смежные области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1], они производят товары в разных ценовых сегментах рынка и разного терапевтического свойства, поэтому не сталкиваются на рынке и не могут быть смешаны потребителями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие (оригинал которого хранится в материалах административного дела по международной регистрации № 1590507) ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1590649 в отношении заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2022, отменить решение Роспатента от 18.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1590649 в отношении всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в регистрации.