

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.08.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Терумо БиСиТи, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785226, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**RIKA**» по заявке №2021785226 с конвенционным приоритетом от 22.06.2021, поданной 20.12.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 10 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*медицинские устройства и приборы/аппараты, устройства для сепарации/разделения компонентов крови и сбора/подбора компонентов, и принадлежности/комплектующие для них; одноразовые комплекты/наборы трубок для крови; части/детали и принадлежности/комплектующие для всех вышеперечисленных товаров*».

Роспатентом 26.02.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021785226 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «**RIKO**» по свидетельству № 271960 с приоритетом от 18.03.2002 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "СОМЗ АБСОЛЮТ", Пермский край, г. Пермь, ул. Подлесная, д. 3Б, оф. 412, в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

В Роспатент 03.08.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время Роспатентом по договору № РД0437884 от 17.07.2023 осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак в отношении всех товаров 10 класса МКТУ на имя заявителя. Номер свидетельства, выданного приобретателю исключительного права – 955846.

В связи указанным нет препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2021785226 в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021785226 для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.06.2021) конвенционного приоритета заявки № 2021785226 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 пунктом 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.

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.

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.

Заявленное обозначение « **RIKA** » по заявке №2021785226 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смещения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак «**RIKO**» по свидетельству № 271960 - (1), выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ *«аппаратура и инструменты хирургические; приборы и инструменты медицинские; глазные и зубные протезы; линзы глазные для имплантации»*.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что согласно договору об отчуждении, зарегистрированному Роспатентом 17.07.2023 за № РД0437884, исключительное право на товарный знак по свидетельству №271960 (1) в отношении всех товаров 10 класса МКТУ перешло к заявителю.

Номер свидетельства, выданного приобретателю исключительного права – 955846.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785226 в отношении заявленных товаров 10 класса МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.08.2023, отменить решение Роспатента от 26.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021785226.**