

## 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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «УСОЛЬЕ-СИБИРСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735982, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019735982, поданной 24.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

**ЦИТАБАК**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 28.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019735982 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным

знаком **ЦИТИБЕКС** по свидетельству №696011 с приоритетом от 24.07.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТМФАРМ», г. Ижевск в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 25.11.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как отличаются семантически, фонетически и графически;

- правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019735982 в отношении всех товаров заявленного перечня, в связи с чем указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2019735982 в отношении заявленных товаров.

- заявитель также отмечает, что лекарственный препарат, маркируемый противопоставленным знаком, отсутствует на рынке фармацевтических препаратов.

известным производителем кондитерских изделий, в то время как правообладатель противопоставленного знака указанную деятельность не осуществляет, в то же время заявленное обозначение будет использоваться в качестве названия лекарственного препарата, предназначенного для лечения наркотической зависимости. Указанное приводит к отсутствию вероятности смешения сравниваемых товарных знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019735982 в отношении всех заявленных товаров.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019735982 – [1];

- письмо от 23.10.2020, оформленное на официальном бланке заявителя, направленное в адрес правообладателя противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.07.2019) поступления заявки №2019735982 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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 **ЦИТАБАК** представляет собой словесное обозначение выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

**ЦИТИБЕКС** по свидетельству №696011 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019735982 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия также отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что имеют различия по фонетическому критерию сходства.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2020, отменить решение Роспатента от 28.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019735982.**