


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 28.02.2022 возражение на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1565062 (далее – решение Роспатента), поданное Symprove Ltd, Великобритания (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака  с конвенционным приоритетом от 14.05.2020 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 30.10.2020 за №1565062 на имя заявителя в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатент 26.10.2021 принял решение о предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении товаров 05 класса МКТУ знаку по международной регистрации №1565062 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак сходен до степени смешения со знаком «SYMPROIC» по

международной регистрации №1254356 с конвенционным приоритетом 28.07.2014, зарегистрированным МБ ВОИС 27.01.2015, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя SHIONOGI & CO., LTD., 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 541-0045, Япония, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.02.2022, заявитель сообщил, что правообладатель противопоставленного знака представил письмо-согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1565062 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, представленных в перечне.

Также заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку имеют фонетические различия ([сим-прув] и [сим-про-ик]) и различия в графическом исполнении букв. Семантика у сравниваемых обозначений отсутствует, в связи с чем сравнение по данному критерию сходства невозможно.

Отсутствие фонетического, графического и семантического сходства между обозначениями ведет к различиям в производимом на потребителей впечатлении, что является достаточным для признания сравниваемых обозначений несходными.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1565062 испрашивается для товаров 05 класса МКТУ – пищевые добавки для здоровья; пищевые добавки зерновые (Health food supplements; grain food supplements). Данные товары не являются лекарственными препаратами, а используются как дополнительный источник биологически активных веществ (пищевых волокон, витаминов, минералов) для ликвидации их дефицита и оптимизации рациона.

Противопоставленному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты; фармацевтические препараты для лечения запоров, вызванных опиоидами (Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for treating opioid-induced constipation). Данные товары

являются фармацевтическими препаратами назначаемыми врачами и предназначенными для лечения конкретного заболевания.

То есть у сопоставляемых товаров различны назначение, сферы применения, каналы сбыта и круг потребителей.

Компания заявителя, основанная в 2002 году, является разработчиком и производителем биологически активных добавок к пище.

Правообладатель противопоставленного товарного знака фактически маркирует знаком «SYMPROIC» препарат для лечения запоров, вызванных опиоидами. При этом этот препарат не известен в России.

Видится маловероятным, что потребители спутают несходные знаки, которыми маркируются различные товары.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1565062 на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 31.03.2022, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1254356 (1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.05.2020) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1565062 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

Согласно пункту 44 Правил 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 (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак «» по международной регистрации №1565062 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SYMPROVE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита синего цвета. В словесном элементе буква «О» выполнена в виде изображения круга, во внутренней части которого размещены мелкие окружности различного размера белого цвета.

Указанному знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении приведенных в перечне товаров 05 класса МКТУ – пищевые добавки для здоровья; пищевые добавки зерновые (Health food supplements; grain food supplements) знаку по международной регистрации №1565062 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ препятствует принадлежащий иному лицу словесный знак «SYMPROIC» по международной регистрации №1254356, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ – фармацевтические препараты; фармацевтические препараты для лечения запоров, вызванных опиоидами (Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for treating opioid-induced constipation).

Сравнительный анализ показал, что знаки являются сходными в силу высокой степени сходства по фонетическому критерию. А именно, в словесных элементах «SYMPROVE» и «SYMPROIC» совпадает большая часть букв/звуков (6 из 8

букв/звуков), расположенных в одинаковом порядке. При этом совпадающая часть «SYMPRO-» является начальной, и именно с нее начинается прочтение (восприятие) знаков.

По вопросу однородности сопоставляемых товаров 05 класса МКТУ установлено следующее.

Товары противопоставленной регистрации относятся к лекарственным средствам, под которыми понимаются вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты.

В свою очередь, заявленные товары представляют собой пищевые продукты и используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ для оптимизации углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ при различных функциональных состояниях, для нормализации и/или улучшения функционального состояния органов и систем организма человека, в том числе продуктов, оказывающих общеукрепляющее, мягкое мочегонное, тонизирующее, успокаивающее и иные виды действия при различных функциональных состояниях, для снижения риска заболеваний, а также для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта в качестве энтеросорбентов.

Следовательно, «пищевые добавки для здоровья» и «пищевые добавки зерновые» могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами и применяться для целенаправленного воздействия на организм человека путем профилактики заболеваний и поддержания в

физиологических границах активности функциональных систем организма человека.

Кроме того, заявленные товары могут применяться в комплексе и взаимосвязи с фармацевтическими, лекарственными препаратами в целях предупреждения, лечения и дальнейшей профилактики заболеваний, что свидетельствует об их взаимодополняемости и дополнительно подтверждает вывод Роспатента об их однородности.

Из приведенной информации следует, что товары 05 класса МКТУ «пищевые добавки для здоровья; пищевые добавки зерновые», для которых испрашивается правовая охрана знака на территории Российской Федерации, и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты; фармацевтические препараты для лечения запоров, вызванных опиоидами», на которые распространяется правовая охрана противопоставленного знака на территории Российской Федерации, могут иметь общее место сбыта (аптеки, аптечные склады) и, как следствие, круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в профилактических и/или медицинских целях).

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными, а представленные в их перечнях товары 05 класса МКТУ являются однородными.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 26.10.2021.

Заявителем получено письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака, в котором он не возражает против предоставления в Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №1565062 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской

Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1254356 преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя. Следовательно, знаку по международной регистрации №1565062 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в объеме всего заявленного перечня товаров 05 и 30 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2022, отменить решение Роспатента от 26.10.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1565062 в отношении товаров 05 класса МКТУ «Health food supplements; grain food supplements» и товаров 30 класса МКТУ «Preparations made from cereals».