

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.07.2019 возражение, поданное Акционерным обществом «Фармстандарт», г. Долгопрудный (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018744817, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**КСИ-ЛОНГ**» по заявке №2018744817 с приоритетом от 16.10.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.06.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**АМОКСИЛОНГ**» по свидетельству №551702 с приоритетом от 14.10.2013, зарегистрированными в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя

АЛПОВЕТ ЛИМИТЕД, Гордонос, 7Б Агиос Георгиос Чавоузас, П.С. 3070, Лимассол, Кипр.

В поступившем возражении заявитель указывает на отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №551702 в силу имеющихся фонетических, графических и семантических отличий, а также отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех указанных в перечне заявки №2018744817 товаров 05 класса МКТУ. Правообладатель противопоставленного товарного знака «АМОКСИЛОНГ» использует это обозначение в качестве средства индивидуализации ветеринарного препарата, применяющегося для лечения домашних животных и крупного рогатого скота, а заявленное обозначение предназначено для маркировки фармацевтических препаратов и диетического питания для человека, что предполагает разные сферы использования сопоставляемых обозначений. Указанные обстоятельства исключают вероятность их смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744817 в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Распечатка сведений поисковой системы «Google»;
- Распечатка сведений интернет-сайта www.veterinarka.ru;
- Распечатка сведений интернет-сайта zoociti.ru;
- Распечатка сведений интерактивной энциклопедии «Википедия»;
- Копия страниц Толкового словаря живого великорусского языка, автор В.И.

Даль, издание 2002 г.;

- Распечатка сведений онлайн словаря «ABBYY Lingvo»;
- Декларации о согласии на регистрацию товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (16.10.2018) поступления заявки №2018744817 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 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 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.

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).

Заявленное словесное обозначение «**КСИ-ЛОНГ**» по заявке №2018744817 с приоритетом от 16.10.2018 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, воды минеральные для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, пластыри, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей, перевязочные материалы»*.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**КСИ-ЛОНГ**» в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**АМОКСИЛОНГ**» по свидетельству №551702 с приоритетом от 14.10.2013, зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя компании АЛПОВЕТ ЛИМИТЕД, Кипр.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от компании АЛПОВЕТ ЛИМИТЕД, в котором это лицо выражает свое согласие относительно регистрации обозначения «**КСИ-ЛОНГ**» в качестве товарного знака по заявке №2018744817 для заявленных товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, воды минеральные для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, пластыри, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей, перевязочные материалы»*.

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 «**КСИ-ЛОНГ**», «**АМОКСИЛОНГ**» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №551702 не является коллективным товарным знаком.

Из представленных заявителем документов усматривается, что обозначение «АМОКСИЛОНГ» используется как средство индивидуализации ветеринарного препарата для лечения животных при болезнях бактериальной этиологии. Заявленное обозначение предназначено для маркировки фармацевтических препаратов для человека и диетического питания. При этом сведений о том, что потребитель был введен в заблуждение относительно изготовителя товаров под обозначением «КСИ-ЛОНГ», не имеется.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №551702, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018744817 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты, средства дезинфицирующие, воды минеральные для медицинских целей, диетическое питание и вещества для медицинских целей, пищевые добавки для человека, в том числе биологически активные добавки к пище, пластыри, медикаменты для человека, в том числе растворы для медицинских целей, перевязочные материалы»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.07.2019, отменить решение Роспатента от 05.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018744817.