

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 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 возражение, поступившее 27.10.2021, поданное ООО «Компания «ДЕКО», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020729997 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ДЕКО» по заявке №2020729997, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.06.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента

заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДЕКСТО» по свидетельству №708351 с приоритетом от 25.10.2018. Правообладателем товарного знака является ООО "Рус Биофарм", Россия. Правовая охрана товарного знака действует в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак «ДЕКСТО» не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением «ДЕКО» ввиду различного количества букв. Заявленное обозначение представляет собой короткое слово и отсутствие в его составе букв «СТ» приводит к различному восприятию сравниваемых обозначений. Кроме того, в отличие от фантазийного заявленного обозначения противопоставленный знак вызывает ассоциации с числом: «дек», то есть десять (от dekas - десяток) и «сто». Таким образом, имеющих различий в виде букв «СТ» в составе противопоставленного знака достаточно для того, чтобы избежать смешения с заявленным обозначением. Практика экспертизы Роспатента, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ, свидетельствует о большом количестве подобных сосуществующих товарных знаков, отличающихся двумя буквами;

- согласно Парижской конвенции по охране промышленной собственности (статья 6-quinquies (C.1.)), чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака. Заявленное обозначение воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя, зарегистрированного еще в 1995 году, то есть задолго до приоритета противопоставленного товарного знака;

- на имя заявителя зарегистрировано большое количество удостоверений на лекарственные средства, содержащие в названии слово «ДЕКО». Указанные удостоверения выданы Министерством здравоохранения России. При этом остальные слова в их названиях являются международными непатентованными

наименованиями (МНН) и не обладают различительной способностью, то есть именно слово «ДЕКО» выполняет индивидуализирующую функцию;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак уже сосуществуют. Заявитель использует обозначение «ДЕКО» для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ, относящихся к фармацевтическим препаратам и лекарственным средствам, на законном основании, имеет приоритет в его использовании перед противопоставленным товарным знаком, в связи с чем нет никаких разумных оснований не предоставлять ему правовую охрану в качестве товарного знака;

- владелец противопоставленного товарного знака предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ о заявителе;
2. Регистрационные удостоверения на лекарственные препараты «Ницерголин-ДЕКО», «Доксорубицин-ДЕКО», «Азтреонам-ДЕКО» (копии);
3. Оригинал письма – согласия.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.06.2020) поступления заявки №2020729997 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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.

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).

Заявленному обозначению «ДЕКО» по заявке №2020729997 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен товарный знак «ДЕКСТО» по свидетельству №708351, зарегистрированный на имя иного лица в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №708351 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленное обозначение «ДЕКО» и противопоставленный товарный знак «ДЕКСТО» по свидетельству №708351 не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №708351, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, отменить решение Роспатента от 28.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020729997.