

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЖЕНЕЛ РД», Калужская область, Козельский район, с. Фроловское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020703485, при этом установила следующее.

ИАРДОЛ

Словесное обозначение «» по заявке № 2020703485 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 28.01.2020 на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.05.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ. В

отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с серией товарных знаков «**Виардо** Силденафил» по свидетельству №457709 [1] с приоритетом от

VIARDO

24.09.2010, « » по свидетельству № 440191 [2] с приоритетом от

ВИАРДО

16.09.2010, « » по свидетельству № 443019 [3] с приоритетом от

VIARDO

10.08.2010, « » по свидетельству № 422516 [4] с приоритетом от



27.10.2009, « » по свидетельству № 419815 [5] с приоритетом от



27.10.2009, « » по свидетельству № 426723 [6] с приоритетом от

ВИАРДО

27.10.2009, « » по свидетельству № 260537 [7] с приоритетом от 17.04.2001 зарегистрированных на имя «Общества с ограниченной ответственностью «Брендлайн», Москва, в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 21.09.2021, а также дополнении к нему от 25.10.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленных товарных знаков ООО «БРЕНДЛАЙН» было выдано письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне указанного письма;

- заявитель не планирует к производству пищевые добавки с обозначением «ИАРДОЛ», пищевые добавки, которые производит ООО «БРЕНДЛАЙН» при переговорах, были исключены из письма-согласия;

- товары правообладателя серии товарных знаков, и товары заявителя реализуются разным кругам потребителей и их реальное смешение невозможно;

- показаниями к применению препарата «ИАРДОЛ» являются наружный острый и хронический отит, а биологически активная добавка к пище «ВИАРДО» способствует нормализации функциональной активности мочеполовой системы у мужчин.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя;
2. Копия Устава ООО «ЖЕНЕЛ РД».

На заседании коллегии, состоявшемся 25.10.2021, заявитель представил следующие документы:

3. Оригинал письма-согласия;
4. Запрос в ООО «БРЕНДЛАЙН» от 18.10.2021г. исх.№118;
5. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ПАО «ДИОД» (управляющая организация Правообладателя);
6. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «БРЕНДЛАЙН» (правообладателя противопоставленных товарных знаков);
7. Макет первичной упаковки ЛП «ИАРДОЛ», утв. Минздравом РФ;
8. Макет вторичной упаковки ЛП «ИАРДОЛ», утв. Минздравом РФ;
9. Инструкция к ЛП «ИАРДОЛ», вместе с изменением №1 к инструкции, утв. Минздравом РФ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020703485.

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

С учетом даты (28.01.2020) поступления заявки №2020703485 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.

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).

ИАРДОЛ

Заявленное обозначение « _____ » по заявке №2020703485 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированный товарные знаки

«**Виардо** Силденафил» [1], «**VIARDO**» [2], «**ВИАРДО**» [3],

«VIARDO» [4],



« [5],



« [6],

«ВИАРДО»

» [7] со словесными элементами «ВИАРДО» / «VIARDO», которые являются единственными индивидуализирующими элементами [2, 3, 4, 7] или акцентирующий в первую очередь на себя внимание потребителя [1, 5, 6].

Согласно доводам возражения, заявителем не испрашивается правовая охрана заявленного обозначения в отношении заявленных в перечне товаров 05 класса МКТУ: *«добавки витаминные в виде пластырей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из протеина для животных; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые на основе порошка асаи; добавки пищевые с косметическим эффектом; добавки пищевые ферментные».*

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 письменного согласия (3) от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-7], в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2020703485 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в данном письме.

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 или общеизвестным товарным знаком.

ИАРДОЛ

Так, заявленное обозначение «
» и
противопоставленные товарные знаки «**Виардо** Силденафил» [1],

«**VIARDO**» [2], «**ВИАРДО**» [3], «*VIARDO*» [4],



«
» [5],



«
» [6],

«**ВИАРДО**» [7] не тождественны, при этом

противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным

Таким образом, наличие письма-согласия (3) от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-7], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020703485 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2021, изменить решение Роспатента от 21.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020703485.