

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2021, поданное Акционерным обществом "АВВА РУС", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019743983, при этом установила следующее.

Обозначение “ **МАГНИКАРДИЛ** ” по заявке №2019743983, поданной 04.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 19.10.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019743983 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения

с товарным знаком « **МАГНЕКАРД** » по свидетельству №535743 с приоритетом 10.10.2013, зарегистрированного на имя Открытого акционерного общества «Борисовский завод медицинских препаратов», город Борисов, Республика Беларусь, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2021 поступило возражение. Заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №535743, вследствие разного количества гласных и согласных звуков, различий звукового звучания окончаний, а также наличие разной фонетической транскрипции сравниваемых обозначений.

Вместе с тем заявитель сообщает о получении им письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №535743 на государственную регистрацию товарного знака по заявке №2019743983.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.10.2020 и зарегистрировать обозначение по заявке №2019743983 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ.

К материалам ранее поданного возражения, поступившего 13.04.2021, приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №535743 (1). Данное возражение не было принято к рассмотрению.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2019) подачи заявки №2019743983 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 за № 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 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 составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2019743983 заявлено словесное обозначение « **МАГНИКАРДИЛ** », выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

« **МАГНЕКАРД** » по свидетельству №535743 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак представляют собой словесные обозначения. С точки зрения фонетики, словесный элемент противопоставленного товарного знака «МАГНЕКАРД» фонетически входит в словесный элемент заявленного обозначения «МАГНИКАРДИЛ», отличающиеся буквы «Е» и «И» близки по звучанию. Отличие заявленного обозначения от противопоставленного составляет три буквы- созвучные «Е» и «И» в средней части обозначений и дополнительные буквы «ИЛ» на конце заявленного обозначения. Совпадение в сравниваемых словесных элементах 8 букв из 11, при этом расположение одинаковых букв в одинаковой последовательности, позволяет коллегии сделать вывод о наличии признаков фонетического сходства сравниваемых словесных элементов.

С точки зрения семантики, ни один из сопоставляемых словесных элементов не обладает лексическим значением, поэтому вопреки доводам заявителя, семантический критерий сходства не подлежит применению в настоящем случае.

С точки зрения графики, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, стандартным шрифтом, графемы 8 букв из 11 совпадают, что свидетельствует о наличии признаков графического сходства.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства обозначения по заявке №2019743983 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №535743 за счет установленного фонетического и графического сходства образующих их словесных элементов.

Заявитель в рамках поступившего возражения не спорит с однородностью товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку и испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. Следовательно, вывод Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака является правомерным.

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

В частности, в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 19.10.2020 г. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №535743 на регистрацию товарного знака по заявке № 2019743983 в отношении 05 класса МКТУ «препараты химико-фармацевтические для лечения сердечно-сосудистых заболеваний». Следует отметить, что заявителем был сокращен перечень испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ до позиции «препараты химико-фармацевтические для лечения сердечно-сосудистых заболеваний» в рамках ответа от 11.09.2020 на уведомление о результатах проверки заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства от 13.03.2020.

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. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

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 08.06.2021, отменить решение Роспатента от 19.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019743983.