

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 02.05.2023 возражение ООО «Группа Компаний КОНСТАНТА», г. Саранск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021744545, при этом установила следующее.

Обозначение «**ДИАБАКС**» по заявке №2021744545 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.07.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 31.07.2022 о государственной регистрации товарного знака принято только для товаров 31 класса МКТУ. В отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками «**ДИАМАКС**» по свидетельству №283289 [1], «**ДИАБИНАКС**», «**DIABINAX**» по свидетельствам №254680 [2], №256715[3] и знаком «**DIABALEX**» по международной регистрации №453866 [4].

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют существенные фонетические отличия в количестве и составе слогов, составе гласных и согласных звуков, имеется разница в ударении, отсутствует вхождение одного обозначения в другое, что позволяет утверждать, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- срок действия противопоставленных товарных знаков [2-3] истек 11.10.2022, следовательно, они не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «ДИАМАКС» [1] предоставил письмо-согласие на регистрацию на территории Российской Федерации на имя заявителя обозначения по заявке № 2021744545 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021744545 также и в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ - корма лечебные для животных; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из протеина для животных; препараты с микроэлементами для животных.

В дополнение к возражению заявителем были представлены оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака [1], а также оригинал письма-согласия правообладателя знака [4].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.07.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482,

зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2021744545 представляет собой словесный товарный знак «ДИАБАКС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, для которых было отказано в регистрации товарного знака в соответствии с решением Роспатента от 31.07.2022.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков «ДИАМАКС», «ДИАБИНАКС», «DIABINAX», «DIABALEX» [1-4], правовая охрана которым была предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правовая охрана товарных знаков [2-3] прекращена в связи с истечением ее срока действия, следовательно, указанные товарные знаки не являются более препятствием для

регистрации товарного знака. Что касается противопоставленных знаков [1, 4], то их правообладателями было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2021744545 на имя заявителя в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается оригиналами писем-согласий, приложенных к материалам дела.

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателей знаков [1, 4] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные разным количеством входящих в них букв и звуков, а также их составом и используемым алфавитом.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2021744545 в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, следует отметить, что с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (в том числе представленных писем-согласий) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.05.2023, изменить решение Роспатента от 31.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021744545.