

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 27.10.2021 возражение Инструментэйшн Лаборатори Ко., Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762347, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**GEM**» по заявке №2019762347 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.12.2019 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 05.03.2021 о государственной регистрации принято только для части заявленных товаров 01 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 01 и всех товаров 05 классов МКТУ обозначению отказано на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «**GEMC**», зарегистрированными под № 566233 [1] с датой приоритета от 06.11.2014, № 534671 [2] с датой приоритета от 31.10.2013, № 507741 [3] с датой приоритета от 30.01.2013, № 504424 [4] с датой приоритета от 14.11.2012, № 488043 [5] с датой

приоритета от 14.03.2012, № 443187, 452042 [6-7] с датой приоритета от 27.10.2010 на имя Акционерного общества "ЕМС-ХолдКо", 129090, Москва, ул. Щепкина, д. 35, эт. 1, пом. 40 в отношении однородных заявленным товаров 05 класса МКТУ, а также со словесным знаком «GEM», зарегистрированным в соответствии с международной регистрацией № 1225314 [8] с датой конвенционного приоритета от 10.03.2014 на имя FIRMENICH SA, 1 route des Jeunes, Case postale 239 CH-1211 Geneve в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

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

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- в результате достигнутых договоренностей заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя противопоставленных знаков [1-7] в отношении части товаров 05 класса МКТУ (препараты диагностические для медицинских целей; препараты диагностические, химические реагенты для медицинского и ветеринарного применения, препараты для ванн для медицинских целей; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства моющие для медицинских целей);

- указанное устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для части товаров 05 класса МКТУ, и позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019762347 в отношении не только указанных в решении Роспатента товаров 01 класса МКТУ, но и товаров 05 класса МКТУ, а именно: препараты

диагностические для медицинских целей; препараты диагностические, химические реагенты для медицинского и ветеринарного применения, препараты для ванн для медицинских целей; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства моющие для медицинских целей;

- отказ в регистрации заявленного обозначения для части товаров 01 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 05.03.2021 г. и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2019762347 в отношении вышеуказанных товаров.

Приложение: оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.12.2019) 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 №2019762347 представляет собой словесный товарный знак «GEM», выполненный стандартным шрифтом.

Согласно возражению решение Роспатента от 05.03.2021 о государственной регистрации товарного знака оспаривается в части отказа в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании сходства до степени смешения заявленного обозначения с серией товарных знаков со словесным элементом «GEMC» [1-7], зарегистрированных в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя иного лица и имеющих более ранний приоритет.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-7] было выражено согласие с государственной регистрацией обозначения по заявке №2019762347 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ - препараты диагностические для медицинских целей; препараты диагностические, химические реагенты для медицинского и ветеринарного применения, препараты для ванн для медицинских целей; препараты из микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; средства вспомогательные для медицинских целей; средства моющие для медицинских целей, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте.

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 отличия, обусловленные различием в составе звуков конечных частей сравниваемых знаков, а также графические различия в их выполнении, связанные с наличием в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов и дополнительных неохраноспособных словесных элементов.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков, связанном с его предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими знаками на территории Российской Федерации. Кроме того, как указано в представленном письме-согласии правообладателя знаков [1-7], государственная регистрация товарного знака по заявке №2019762347 не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение, поскольку правообладатель этих знаков и заявитель по указанной заявке осуществляют свою деятельность в разных сегментах экономики.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, изменить решение Роспатента от 05.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019762347.