

**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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 03.05.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Гротекс", г. Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020753618, при этом установила следующее.

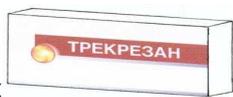


Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020753618 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.09.2020 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «малиновый, черный».

В соответствии с уведомлением от 12.07.2022 (ф. 401) перечень заявленных товаров 05 класса МКТУ был скорректирован в соответствии с предоставленным заявителем уточненным перечнем товаров 05 класса МКТУ *«иммуностимуляторы; медикаменты для человека, обладающие адаптогенным действием; препараты фармацевтические, а именно адаптогены; продукты фармацевтические с адаптогенным и общеукрепляющим действием; средства тонизирующие [лекарственные препараты] на основе оксиэтиламмония метилфеноксиацетата; таблетки-антиоксиданты оксиэтиламмония метилфеноксиацетата»*.

Решение Роспатента от 12.07.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Входящие в состав заявленного обозначения слова «ДАЕТ СИЛЫ СПРАВИТЬСЯ С ПРОСТУДОЙ» указывают на назначение заявленных товаров 05 класса МКТУ, а также носят хвalebный характер, в связи с чем, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарными знаками: «ТРЕКРЕЗАН» (2) по свидетельству № 338350 с приоритетом от 31.01.2006 (срок действия регистрации продлен до 31.01.2026),



«» (3) по свидетельству № 432991 с приоритетом от 08.06.2010 (срок действия регистрации продлен до 08.06.2030), « **TREKREZAN** » (4) по свидетельству № 432514 с приоритетом от 10.03.2010 (срок действия регистрации продлен до 10.03.2030), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «НЕЛОВИЯ ЛТД.», Георгиу Катсуноту 6, 3036, Лимассол, Кипр, в отношении товаров 01, 03, 05 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ. Основания по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса были сняты экспертизой с учетом внесения изменений в перечень товаров 05 класса МКТУ от 12.07.2022 г.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 03.05.2023 заявителем приведены следующие аргументы:

- в возражении заявителем приведены выдержки из действующего законодательства;
- в связи с тем, что экспертизой указано на факт неохраноспособности фразы «ДАЁТ СИЛЫ СПРАВИТЬСЯ С ПРОСТУДОЙ», входящей в состав заявленного обозначения (1), а не заявленного обозначения (1) в целом, заявитель сообщает о его согласии с исключением из самостоятельной правовой охраны вышеуказанной фразы;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (2-4) кипрская компания «НЕЛОВИЯ ЛТД.» (NELOVIA LTD.) с 01.12.2016 г. является мажоритарным участником заявителя по заявке № 2020753618 на товарный знак (1);
- для преодоления указанных экспертизой противопоставлений (2-4) заявитель получил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ;
- ввиду отсутствия тождественности между заявленным обозначением (1) и противопоставленными товарными знаками (2-4) компании «НЕЛОВИЯ ЛТД.» (NELOVIA LTD.), а также поскольку регистрация заявленного обозначения (1) на имя заявителя не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя ввиду аффилированности сторон, просим учесть согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков (2-4) на регистрацию заявленного обозначения (1) при вынесении решения по данному делу.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020753618 в отношении товаров 05 класса МКТУ: *«иммуностимуляторы; медикаменты для человека, обладающие адаптогенным действием; препараты фармацевтические, а именно адаптогены; продукты фармацевтические с адаптогенным и общеукрепляющим действием; средства тонизирующие [лекарственные препараты] на основе оксиэтиламмония метилфеноксиацетата; таблетки-антиоксиданты оксиэтиламмония метилфеноксиацетата».*

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- копия решения об отказе в регистрации товарного знака – (5);
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гротекс» – (6);
- копия и оригинал письма-согласия от компании «НЕЛОВИЯ ЛТД.» (NELOVIA LTD.) – (7).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 03.05.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.09.2020) заявки № 2020753618 правовая база для оценки охраноспособности обозначения (1) 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно пункту 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

**ТРЕКРЕЗАН**  
ДАЕТ СИЛЫ СПРАВИТЬСЯ  
С ПРОСТУДОЙ

Заявленное обозначение « **ТРЕКРЕЗАН** ДАЕТ СИЛЫ СПРАВИТЬСЯ С ПРОСТУДОЙ » по заявке № 2020753618 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из элементов «ТРЕКРЕЗАН», «ДАЕТ СИЛЫ СПРАВИТЬСЯ С ПРОСТУДОЙ», выполненных заглавными буквами русского алфавита в три строки. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ в цветовом сочетании: «малиновый, черный».

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 12.07.2022 в части отнесения словесного элемента «ДАЕТ СИЛЫ СПРАВИТЬСЯ С ПРОСТУДОЙ» к неохраняемым элементам, как не обладающего различительной способностью, указывающего на назначение заявленных товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. При этом данный элемент не занимает доминирующего положения по своему пространственному расположению в композиции заявленного обозначения (1).

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для товаров 05 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков: «ТРЕКРЕЗАН» (2) по свидетельству № 338350 с приоритетом от 31.01.2006

(срок действия регистрации продлен до 31.01.2026), «  » (3) по свидетельству № 432991 с приоритетом от 08.06.2010 (срок действия регистрации

продлен до 08.06.2030), « **TREKREZAN** » (4) по свидетельству № 432514 с приоритетом от 10.03.2010 (срок действия регистрации продлен до 10.03.2030). Правообладатель: «НЕЛОВИЯ ЛТД.», Георгиу Катсуноту 6, 3036, Лимассол, Кипр. Правовая охрана данным товарным знакам (2-4) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанных товарных знаков (2-4) было выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2020753618 на имя заявителя в отношении ранее ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием (7).

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков (2-4) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров. Кроме того, в представленном письме-согласии (7) отмечено, что «настоящее согласие обязательно для всех наших наследников, правопреемников, третьих лиц, которым могут быть переданы (отчуждены) права по договору или без договора, а также для лицензиатов».

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. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия (наличие неохраняемого элемента «ДАЕТ СИЛЫ СПРАВИТЬСЯ С ПРОСТУДОЙ» в обозначении (1)), а также разное графическое решение и разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных знаков (2-4), 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 № 2020753618 в отношении ранее ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (7)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ранее ограниченного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2023, отменить решение Роспатента от 12.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020753618.**