

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона 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 поступившее 15.06.2023 возражение, поданное ООО «ПРОМОМЕД РУС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732889, при этом установила следующее.

Обозначение «ЭЛЬДЕКСИН» по заявке №2022732889 с приоритетом от 23.05.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022732889 в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, части заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ. В отношении части заявленных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Эликсин», зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Фирма ЕВРОСЕРВИС», 121357, Москва, ул. Вересаева, д. 8, в отношении однородных товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ (св-во № 282094, с приоритетом от 10.02.2004, срок действия регистрации продлен до 10.02.2024, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №282094 предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022732889 в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022732889 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №282094 [1].

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

С учетом даты приоритета (23.05.2022) заявки №2022732889 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭЛЬДЕКСИН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «Эликсин» по свидетельству №282094.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.02.2023.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №282094, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022732889 в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

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.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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 товарным знаком.

Так, сопоставляемые обозначения не являются тождественными, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письменного согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022732889 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2023, изменить решение Роспатента от 27.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022732889.