

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "НоваМедика", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020701597, при этом установила следующее.

ТОРИТОН

Словесное обозначение по заявке №2020701597, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.08.2020 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента) в отношении части товаров

05 класса МКТУ, всех заявленных товаров 10 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. В отношении другой части товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения со знаком «ТОПИТ» по международной регистрации № 1036621, с приоритетом от 19.02.2010, зарегистрированным на имя компании "Bosnalijek" farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo, Босния и Герцеговина, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявителем сообщается, что срок действия противопоставленного знака по международной регистрации №1036621 истек 19.08.2020, в связи с чем данный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке № 2020701597.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ. Кроме того, заявитель является правообладателем товарного знака «ТОПИТОН» (свидетельство №788625, дата публикации: 15.12.2020), зарегистрированного для полного перечня товаров 05 и 10 классов МКТУ и полного перечня услуг 35 и 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.12.2019) поступления заявки №2020701597 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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.

В соответствии с пунктом 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).

ТОРИТОН

Заявленное обозначение «» по заявке №2020701597 является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 10, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлен словесный знак «ТОРИТ» по международной регистрации №1036621. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией было принято во внимание, что срок действия правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №1036621 на территории Российской Федерации

истек 19.08.2020. Указанное свидетельствует о том, что указанный противопоставленный знак не является более препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2020701597 для части заявленных товаров 05 класса МКТУ. Следовательно, товарного знака по заявке №2020701597 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2020, изменить решение Роспатента от 31.08.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020701597.