

**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 25.02.2021, поданное компанией Arvelle Therapeutics GmbH (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1479773, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 13.12.2018 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 03.06.2019 за №1479773 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1479773 представляет собой словесное обозначение «ARVELLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.10.2020 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1479773 в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ. В отношении

заявленных товаров 05 класса МКТУ, остальной части услуг 42 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, знаку по международной регистрации №1479773 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1479773 сходен до степени смешения со словесным знаком «AVELLE» по международной регистрации №1324699, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на предоставление правовой охраны и использование знака по международной регистрации №1479773 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложена копия письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (оригинал находится в деле по международному знаку №1489714).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1479773 в отношении товаров и услуг 05, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом приоритета (13.12.2018) знака по международной регистрации №1479773 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

Знак по международной регистрации №1479773 представляет собой словесное обозначение «ARVELLE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 42, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1324699 представляет собой словесное обозначение «AVELLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.10.2020.

К указанным обстоятельствам относятся письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1479773 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 42, 44 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком или общеизвестным.

Так, знак по международной регистрации №1479773 и противопоставленный товарный знак не тождественны, отличаются составом букв, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

При этом, также принято во внимание, что согласно возражению интересы владельцев сравниваемых знаков не пересекаются, на основании следующего.

Заявитель осуществляет производство противосудорожных препаратов.

Правообладатель противопоставленного знака «AVELLE» по международной регистрации №1324699 изготавливает медицинские аппараты для лечения ран.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака,

сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 29.10.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1479773 в отношении товаров и услуг 05, 42, 44 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2021, отменить решение Роспатента от 29.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1479773.**