

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.05.2023 возражение, поданное Акционерное общество «Аметис», Амурская обл., г.Благовещенск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022740622, при этом установила следующее.

Обозначение « **гепатолаг** » по заявке №2022740622 с приоритетом от 20.06.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 09.03.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022740622 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ГЕПАТОЛАКТ», зарегистрированным под №0434635 на имя ООО "Гастро", 197046, Санкт-Петербург, ул.Малая Посадская, 4, лит.А с

приоритетом от 13.07.2010 (срок действия продлен до 13.07.2030), для однородных товаров 05 класса МКТУ (см. www1.fips.ru, Открытые реестры);

- с товарным знаком «ГЕПАТОЛЕК», зарегистрированным под №1150776 на имя "Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyuu "LEKPHARM"", Комм. 301, d. 2A, ul. Minskaya 223141 g. Logoysk, Minskaya obl. с конвенционным приоритетом от 30.08.2012, для однородных товаров 05 класса МКТУ (см. официальный сайт ВОИС, раздел Madrid Monitor <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.05.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются друг от друга;

- семантика рассматриваемых обозначений различна, поскольку препарат "Гепатолакт" обозначает "молочную печень" или "печеночное молоко" (гепато - печень, лакт - молоко), препарат "Гепатолек" обозначает "лечение печени", заявленное обозначение "ГепатоЛАГ" состоит из двух слов: "гепато" - печень (с латинского или английского), "лаг" — класть (с немецкого), что дословно переводится как "дополнение для печени";

- биологически активная добавка "ГепатоЛАГ" содержит в своем составе производимый нами бетулин (экстракт коры березы) и экстракт расторопши, которые обладают гепатопротекторными свойствами, добавка предназначена в качестве природного средства для защиты и восстановления печени;

- с правообладателем противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1150776 была достигнута договоренность о выдаче заявителю безотзывного и бессрочного согласия на регистрацию товарного знака;

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-443/2023 от 23.08.2023 правовая охрана товарного знака «ГЕПАТОЛАКТ» по свидетельству № 434635 досрочно прекращена в отношении всех товаров 05 класса МКТУ вследствие его неиспользования.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В материалы дела заявителем были представлены следующие документы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1150776 [1];
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-443/2023 от 23.08.2023 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.06.2022) поступления заявки №2022740622 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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, а именно 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022740622 заявлено словесное обозначение « **гепатолаг** », выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом зеленого цвета, при этом конечные три буквы «ЛАГ» выполнены более жирным шрифтом темно-зеленого цвета. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 09.03.2023 основано на наличии ранее зарегистрированных товарных знаков «ГЕПАТОЛАКТ» по свидетельству №434635, «Гепатолек» по международной регистрации №1150776, являющихся сходными с заявленным обозначением «ГЕПАТОЛАГ» по заявке №2022740622 в силу фонетического сходства словесных элементов.

Заявленные товары 05 и услуги 35 классов МКТУ признаны экспертизой однородными товарам 05 класса МКТУ, приведенным в перечнях указанных выше противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой.

К таким обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №434635 досрочно прекращена в отношении товаров 05 класса МКТУ вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-443/2023 от 23.08.2023 [2], о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В этой связи товарный знак по свидетельству №434635 может быть снят в качестве противопоставления, поскольку он не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно противопоставленного товарного знака по международной регистрации №1150776 коллегия отмечает следующее.

Заявителем представлено письмо [1] от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1150776, в котором

он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022740622 в отношении товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Однако, согласно данным официального сайта ВОИС, раздел Madrid Monitor <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/> правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1150776 прекращена 06.12.2022 в связи с истечением срока действия.

Таким образом, выявленные обстоятельства позволяют коллегии прийти к выводу о том, что противопоставленный знак по международной регистрации №1150776 может быть снят в качестве противопоставления.

Резюмируя изложенное, коллегией установлено, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя для товаров и услуг 05, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.05.2023, отменить решение Роспатента от 09.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022740622.