

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.06.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «КОНСОРЦИУМ-ПИК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021765893, при этом установила следующее.

Обозначение «**KOVAZIS**» по заявке №2021765893 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 08.10.2021 на имя заявителя в отношении товаров 05, 30, 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.02.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021765893 в отношении всех заявленных товаров 30, 32, 33 классов МКТУ, а также части товаров 05 класса МКТУ *«препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»*. В отношении другой части заявленных товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические и ветеринарные препараты, а именно - вазодилатирующие средства; диетическое питание, детское питание; пищевые добавки для человека и животных, обладающие вазодилатирующим эффектом; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков;*

дезинфицирующие средства» в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «COASYS» [1] (международная регистрация №1023849 с конвенционным приоритетом от 04.06.2009, действие регистрации продлено до 23.11.2029), «» [2] (международная регистрация №634927 с конвенционным приоритетом от 17.03.1995, регистрация продлена до 17.03.2025), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Str. 116, 68305 Mannheim (DE).

В поступившем возражении заявителем не оспаривается сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными знаками [1], [2], а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021765893 от правообладателя этих противопоставлений.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021765893 в отношении всех заявленных товаров 05, 30, 32, 33 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения заявитель представил подлинник упомянутого письма-согласия, а также указал на наличие исключительных прав на товарный знак «**КОВАЗИС**» по свидетельству №772451, зарегистрированного для тех же товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2021765893.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (08.10.2021) поступления заявки №2021765893 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное обозначение «**KOVAZIS**» по заявке №2021765893 с приоритетом 08.10.2021, поданное на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 30, 32, 33 классов МКТУ, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров 05 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием принадлежащих компании Roche Diagnostics GmbH знаков «**COASYS**» [1] по международной регистрации №1023849 с конвенционным приоритетом от 04.06.2009, «» [2] по международной регистрации №634927 с конвенционным приоритетом от 17.03.1995, признанных сходными до степени смешения.

Правовая охрана знаку [1] по международной регистрации №1023849 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*pharmaceutical and veterinary products; in-vitro diagnostics, reagents, solutions and test strips for medical and veterinary purposes*» / «*фармацевтическая и ветеринарная продукция; диагностика in vitro, реагенты, растворы и тест-полоски для медицинских и ветеринарных целей*».

Правовая охрана знаку [2] по международной регистрации №634927 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*réactifs pour des buts médicaux*» / «*реагенты для медицинских целей*».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «**KOVAZIS**» и противопоставлений «**COASYS**» [1], «^{ВМ}**Coasye**» [2], а также однородность товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно правообладатель указанных противопоставлений предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021765893 для заявленных товаров 05 класса МКТУ «*фармацевтические и ветеринарные препараты, а именно - вазодилатирующие средства; диетическое питание, детское питание; пищевые добавки для человека и животных, обладающие вазодилатирующим эффектом; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды*».

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.

Согласно требованиям законодательства, 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.

Так, сравниваемые обозначения «KOVAZIS» и «COASYS» [1], «^{BM} Coasyz» [2] не тождественны, противопоставленные знаки [1], [2] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Представленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков [1], [2] по международным регистрациям №1023849, №634927, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять эти противопоставления и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021765893 в отношении всех заявленных товаров 05, 30, 32, 33 классов МКТУ.

Наличие у заявителя исключительного права на товарный знак «КОВАЗИС» по свидетельству №772451, транслитерацией которого, по сути, является заявленное обозначение, принято коллегией к сведению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.06.2023, изменить решение Роспатента от 15.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021765893.