

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.03.2022, поданное индивидуальным предпринимателем Умрихиным Павлом Юрьевичем, г. Самара (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021702820, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «ИХТИОЛАЙН» по заявке №2021702820, поданной 25.01.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 17.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с принадлежащими Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, Германия, товарным знаком «ICHTHYOL» по свидетельству №036743 с приоритетом от 20.03.1968 и

знаком «Ichthyol» по международной регистрации №553444, зарегистрированным Международным Бюро ВОИС 12.04.1990, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 14.03.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.11.2021, отметив следующее.

Ихтиол (ихтаммол) это битуминосульфонат аммония, который получают из смол, образующихся при газификации и полукоксовании горючих сланцев.

В соответствии с Государственным реестром лекарственных средств ихтиол является фармацевтической субстанцией, то есть действующим веществом. Он используется в составе лекарственных препаратов и лечебной косметики.

Таким образом, путем присоединения нового корня «ЛАЙН» (от английского «line» - линия) образовалось заявленное обозначение «ИХТИОЛАЙН» с самостоятельным смыслом (линия продукции, содержащая действующее вещество - ихтиол). При этом ударение падает на часть «-ЛАЙН», в связи с чем звуковое сходство с обозначением «ICHTHYOL» отсутствует.

Кроме того, уже имеется практика регистрации на имя различных лиц товарных знаков со словесным элементом «ИХТИО-» (свидетельства №№617038, 618623, 332897, 730881).

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными. В связи с этим у потребителей не возникнет представления о принадлежности товаров 03, 05 классов МКТУ, маркируемых сравниваемыми знаками, одному изготовителю.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.11.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Корреспонденцией, поступившей 15.09.2022, представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, Германия) на регистрацию

товарного знака по заявке №2021702820 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ (1).

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

С учетом даты подачи (25.01.2021) заявки №2021702820 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021702820 представляет собой словесное обозначение «ИХТИОЛАЙН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В отношении всех заявленных товаров регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие иному лицу товарный знак «ICHTHYOL» по свидетельству №036743 и знак «Ichthyol» по международной регистрации №553444, представляющие собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ показал, что противопоставленные знаки «ICHTHYOL»/«Ichthyol» полностью фонетически входят в состав заявленного

обозначения «ИХТИОЛАЙН» в качестве начальной части, с которой начинается его восприятие/прочтение. Наличие фонетического сходства словесных элементов обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений и их ассоциировании друг с другом в целом.

Правовая охрана противопоставленным знакам предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05 класса МКТУ, которые совпадают по роду/виду с испрашиваемыми товарами 03, 05 классов МКТУ (представлены товары гигиенической и косметической направленности). Кроме того, сравниваемые товары имеют общие признаки родовой группы, такие как, круг потребителей, назначение, условия оказания и, следовательно, являются однородными. Заявитель не оспаривает установленную Роспатентом однородность товаров 03, 05 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 17.11.2021.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленных знаков, в котором компания Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG, Германия, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021702820 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №553444 и товарного знака по свидетельству №036743 преодолено путем

получения письменного согласия от их правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2021702820 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.03.2022, отменить решение Роспатента от 17.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021702820.