

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 14.10.2022, поданное компанией «FRONTIER BIOTECHNOLOGIES, INC.» ("Frontier Biotech"), Китай (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021751077, при этом установила следующее.

АЙКЕНИНГ

Словесное обозначение «
» по заявке № 2021751077 с датой
поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности от 13.08.2021 было подано на государственную регистрацию
товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных
в перечне заявки.

Решение Роспатента от 17.06.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне, было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. В отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение

АйГеника

сходно фонетически до степени смешения с товарным знаком « _____ » по

свидетельству № 668212 с приоритетом от 20.10.2017, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя ООО "ФБК", 115035, Москва, Космодамианская наб., 4/22, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ. Сходство сравниваемых обозначений обусловлено также критериями, применяемыми при регистрации обозначений предназначенных для маркировки товаров медицинского и фармацевтического назначения, согласно которым при подсчете составляющих слова букв (знаков) различия между сравниваемыми названиями должны составлять 3 и более букв (знаков) в любом сочетании. В сравниваемых обозначениях наблюдается фонетическая близость пяти звуков из восьми.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.10.2022, заявителем приведены следующие аргументы:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 668212 не возражает против предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении всего заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ;
- с учетом предоставленного письма-согласия, а также с учетом фонетических (существенно отличается звучание всех частей, кроме начальных, совпадает только звучание начального слога, при том, что в остальной части произношение совершенно иное) и визуальных (визуально разделяется противопоставленный товарный знак на два элемента "Ай" и "Геника", заявленное обозначение воспринимается как единое целое) отличий сравниваемых обозначений противопоставленный товарный знак по свидетельству № 668212 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- несмотря на отсутствие определенного смыслового значения, очевидно, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 668212 не могут вызывать сходных ассоциаций. Так, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 668212 с учетом разделения второй элемент - "Геника" - вызывает у потребителей ассоциации со словом "Ген", смысловое значение которого понятно российскому потребителю, либо со словом,

производным от слова "ген", вызывая у потребителей ассоциацию, связанную со смысловым значением слов "ген", "генетика";

- сравниваемые обозначения в силу своих отличий будут порождать различные ассоциативные образы;

- потребитель при выборе продукции подобного рода всегда с особым вниманием относится к приобретаемому товару, поскольку речь идет о средствах, оказывающих действие на организм человека, выбор которых очень индивидуален, и потребитель всегда осведомлен о производителе продукции. Более того, потребитель при приобретении продукции руководствуется рецептом врача, что исключает возможность смешения товарных знаков в хозяйственном обороте.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021751077 с учетом письма-согласия в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела было приобщены следующие документы:

- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 668212 – [1];

- копия первой страницы заявления о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с отметкой ФИПС о поступлении заявления (сокращение перечня и изменение адреса) – [2].

Изучив материалы дела, заслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 14.10.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.08.2021) заявки № 2021751077 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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 5 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 настоящем пункте, 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, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

АЙКЕНИНГ

Заявленное обозначение «
» по заявке № 2021751077 представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно возражению регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*фармацевтические препараты*», указанных в заявке.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного фонетически до степени смешения и имеющего более ранний

АйГеника

приоритет товарного знака « » по свидетельству № 668212 с приоритетом от 20.10.2017. Правообладатель: ООО "ФБК", Москва. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного товарного знака было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке № 2021751077 на имя заявителя в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием [1].

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 668212 в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров.

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 связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические (разница в произношении второго и последнего слогов) и графические (используются заглавные и строчные буквы) отличия, что обуславливает некоторые различия обозначений.

Коллегия также не располагает какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение. В письме-согласии [1] также отмечено следующее:

«использование и регистрация товарного знака «АЙКЕНИНГ» в отношении товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические препараты»* не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей. Настоящее письмо-согласие является безотзывным и бессрочным».

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [1]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ заявленного перечня.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2022, отменить решение Роспатента от 17.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021751077.