

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 30.03.2022, поданное компанией Мерк КГаА, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020738997, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**GLYALTON**» по заявке №2020738997 было подано 23.07.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты для лечения диабета».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020738997 было принято 31.05.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «GLYTONE» (международная регистрация № 802280 – конвенционный приоритет от 19.11.2002), зарегистрированным на имя PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 45, place Abel Gance BOULOGNE (FR) F-92100 domiciled in FR, в отношении товаров 05 класса, однородных заявленным товарам 05 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.03.2022 поступило возражение, в котором заявитель выражает свое несогласие с принятым решением.

Сравнивая заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, заявитель приводит следующие доводы.

С точки зрения визуальной оценки, заявленное обозначение GLYALTON и противопоставленный товарный знак GLYTONE отличаются в силу композиционного построения: разница в буквенном составе формирует отличное визуальное восприятие слов.

Различия в буквенном составе слов обуславливают несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с точки зрения фонетического критерия оценки сходства обозначений.

С точки зрения семантического критерия оценки сходства обозначений целесообразно отметить различие заложенных в них идей. Так, заявленное обозначение GLYALTON является изобретённым словом; противопоставленный товарный знак GLYTONE также является вымышленным словом, однако следует учесть, что подтоварным знаком GLYTONE правообладатель выпускает косметическую продукцию с содержанием гликолевой кислоты (Glycolic Acid). Заявитель полагает, что противопоставленный знак, образованный из элементов GLY и TONE, где GLY - это начальные буквы слова «Glycolic», а TONE - многозначное слово английского языка с возможными вариантами перевода «тонус; энергия, сила; тон, оттенок; градация тонов», может восприниматься как «энергия гликолевой кислоты».

Заявитель обращает внимание на тот факт, что такие товары как фармацевтические препараты, которые производит компания заявителя, хотя и предназначены для широкого круга лиц (пациентов), являются товарами весьма специфичными, поскольку ориентированы на решение определённых задач (в данном

случае на лечение диабета), а правообладатель противопоставленного товарного знака производит под обозначением GLYTONE косметическую продукцию.

Принимая во внимание специфику товаров, заявитель считает, что смешения товарных знаков на рынке произойти не может. Вышесказанное подтверждает и тот факт, что владелец противопоставленной регистрации предоставил письмо, в котором выражает согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса.

На основании предоставленного письма-согласия заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения «**GLYALTON**» по заявке 2020738997 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса.

На заседании коллегии, которое состоялось 05.05.2022, был представлен оригинал упомянутого письма-согласия.

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

С учетом даты подачи (23.07.2020) заявки №2020738997 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**GLYALTON**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «*фармацевтические препараты для лечения диабета*».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2020738997 был указан словесный знак «GLYTONE» по международной регистрации №802280, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ «Pharmaceutical products; dermatological products; dermo-cosmetic products for skin hygiene and care/ Фармацевтические продукты; дерматологические продукты; кожно-косметические средства для гигиены и ухода за кожей».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «GLYALTON» - «GLYTONE», обусловленного наличием близких и совпадающих согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также однородностью и товаров 05 класса МКТУ, которые характеризуются принадлежностью к одной родовой группе фармацевтических препаратов, соответственно, одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями реализации.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020738997 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют определенные графические и фонетические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление

от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленный знак более не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2022, отменить решение Роспатента от 31.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020738997.