

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 14.09.2020, поданное компанией Advanced Medical Solutions Limited, Соединенное Королевство (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1452659, при этом установлено следующее.




activheal


Международная регистрация комбинированного знака «**activheal**» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 28.12.2018, с последующим указанием на Российскую федерацию 26.02.2019 за №1452659 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ «Medical and surgical dressings; dressings for wounds; wound dressing substances; adhesive dressings; self-adhesive dressings; plasters (dressings); adhesives for medical purposes; liquid adhesives for binding and protecting the skin; skin coating and skin adhesive products; medicinal gels for the treatment of wounds; surgical cloths, tissues and wadding; parts and fittings for all the aforesaid goods» («Медицинские и хирургические повязки; повязки для ран; раневые

перевязочные материалы; клеевые повязки; самоклеящиеся повязки; пластыри (повязки); клеи медицинского назначения; жидкие клеи для связывания и защиты кожи; кожные покрытия и кожно-клеевые изделия; лекарственные гели для лечения ран; хирургические ткани, ткани и вата; детали и фитинги для всех вышеперечисленных товаров»).

Роспатентом 12.05.2020 принято решение об отказе в предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации знаку « **activheal**» по международной регистрации №1452659 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, содержащихся в перечне регистрации.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что знак по международной регистрации №1452659 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483

Кодекса, так как он сходен до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №224463, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ на имя Индивидуального предпринимателя Трубачева Алексея Вадимовича, 129075, Москва, ул.Аргуновская, д.16, кв.25.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;
- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию знака по международной регистрации №1452659 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.09.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой

охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1452659 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено письмо-согласие на регистрацию на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1452659 от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.02.2019) последующего указания на Российскую Федерацию знака, по международной регистрации №1452659 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

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.

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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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.




Заявленное обозначение «**activheal**» является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение строчной буквы «а». Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «activheal», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1452659 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1452659 в отношении всех заявленных товаров 05, класса МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №224463, ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» является изобразительным. Представляет собой изображение квадрата, в котором расположено стилизованное изображение строчной буквы «а». Товарный знак выполнен в фиолетовом, белом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Рассматриваемое обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными в целом за счет общего зрительного впечатления, создаваемого сравниваемыми обозначениями. Общее зрительное впечатление от сопоставляемых

знаков возникает благодаря похожему композиционному построению изобразительных элементов.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 14.01.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 05 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения в заблуждение возникает 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, рассматриваемое обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны заявленному обозначению, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком, кроме того коллегия не имеет сведений о широкой известности данного знака.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении всех товаров 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2020, отменить решение Роспатента от 12.05.2020, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1452659 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.