

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2021, поданное компанией ГСК Консьюмер Хелскеа С.А., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019730506 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «ОСТЕОСКАН» по заявке №2019730506, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Роспатентом 27.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019730506 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ОСТЕОСКАН

OSTEOSCAN», по свидетельству №619578 с приоритетом от 04.07.2016, в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- исключительные права на товарный знак «OSTEOSCAN / ОСТЕОСКАН» согласно регистрации №619578 были переданы заявителю - компании ГСК Консьюмер Хелскеа С.А. в отношении всех товаров, для которых товарный знак был зарегистрирован;

- государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №619578 была произведена 26.02.2021 за №РД0356274;

- единственная причина, послужившая основанием для решения об отказе в регистрации товарного знака «ОСТЕОСКАН» по заявке №2019730506 была устранена.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019730506 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (25.06.2019) поступления заявки №2019730506 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 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, 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОСТЕОСКАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019730506 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «ОСТЕОСКАН OSTEOSCAN» [1], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и графически тождественные словесные элементы «ОСТЕОСКАН»/«ОСТЕОСКАН».

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 27.07.2020.

К указанным обстоятельствам относится то, что 26.02.2021 по договору №РД0356274 была произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров на имя ГСК Консьюмер Хелскеа С.А., Рут де л'Этраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Таким образом, наименование и адрес заявителя полностью совпадает с наименованием и адресом правообладателя противопоставленного товарного знака [1], то есть владельцем противопоставленного товарного знака является заявитель.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019730506 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2021, отменить решение Роспатента от 27.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019730506.