

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №031-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное MEDISON BIOTECH (1995) LTD., Израиль (далее – заявитель), на решение Роспатента от 31.03.2022 по знаку по международной регистрации №1590507, при этом установлено следующее.

Регистрация знака **MEDISON** с конвенционным приоритетом от 03.06.2020 произведена Международным Бюро ВОИС 16.11.2020 за №1590507 – (1) на имя заявителя в отношении товаров 05 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 31.03.2022 принято решение, согласно которому знаку по международной регистрации №1590507 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак (1) сходен до

степени смешения с товарным знаком **МЕДИСОЛ** по

свидетельству №332106 с приоритетом от 28.02.2005 – (2), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГИППОКРАТ", г. Самара, в отношении однородных товаров и услуг 35 классов МКТУ.

В Роспатент 14.07.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил письменное согласие [1] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1590507 в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- заявитель также отмечает, что сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (2) различаются, так как выпускаемая ими продукция имеет различное назначение, каналы реализации и круг потребителей (производство препаратов, связанных с высокоинновационными методами лечения тяжелых заболеваний, с одной стороны, и производство настоек боярышника, валерианы, календулы и иных жидких форм (йод, бриллиант зеленый) – с другой стороны), следовательно, отсутствует принципиальная возможность у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.03.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1590507 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем в материалы дела были представлены следующие материалы:

1. Информация о правообладателе противопоставленного товарного знака;
2. Информация о заявителе;
3. Оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.06.2020) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1590507 правовая база для оценки его охраноспособности включает в

себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Рассматриваемый знак **MEDISON** по международной регистрации №1590507 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента 31.03.2022 знаку по международной регистрации №1590507 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак **МЕДИСОЛ** по свидетельству №332106 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарного знака (2) предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено фонетическим сходством словесных элементов **MEDISON** – **МЕДИСОЛ**, обусловленным тождеством звучания начальных частей [MEDI-] – [МЕДИ-] и сходством звучания конечных частей [-SON] – [-СОЛ], отличие состоит в последних буквах [N] - [Л], сравниваемых элементов, а также тем, что в сравниваемых словесных элементах первые две буквы «МЕ» в русском и латинском языках имеют одинаковое написание.

Сопоставляемые товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (препараты для медицинских целей), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемого знака (1) и противопоставленного знака (2), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе услуг (продвижение товаров), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2) и однородность сопоставляемых товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (2) представил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1590507 в отношении всех заявленных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ на имя заявителя.

Коллегия также отмечает, что сравниваемые знаки (1) и (2) не являются тождественными, в силу того, что выполнены буквами разного алфавита, имеют фонетическое отличие в конечных звуках.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленные заявителем безотзывное письмо-согласие [1] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация знака по международной регистрации №1590507 может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного, знак по международной регистрации №1590507 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2022, отменить решение Роспатента от 31.03.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1590507 в отношении всех заявленных товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ.