

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 15.10.2021, поданное ООО «Торговая компания Азия», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020723777, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**LECCURATE**» по заявке №2020723777 было подано 13.05.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020723777 было принято 17.05.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком «DECUPRATE» по международной регистрации №1135992 с датой приоритета от 20.03.2012 на имя Wilson Therapeutics AB c/o Odlander, Fredriksson & Co, AB Strandvagen 5B SE-114 51 STOCKHOLM, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, поскольку, по его мнению, заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, имеют фонетические и визуальные различия.

Звуковое восприятие сравниваемых обозначений является разным в силу различий начальной «LECCU» - «DECUP» и средней частей слов, а совпадение конечной части «RATE» - «RATE» является недостаточным для признания наличия фонетического сходства между ними.

Заявитель также указал, что обратился к правообладателю противопоставленного знака (компания Wilson Therapeutics AB c/o Odlander, Fredriksson & Co) с предложением подать заявление об отказе от права на товарный знак или заключить договор об отчуждении исключительного права на него, поскольку, по сведениям из открытых источников, правообладатель не использовал этот знак в своей деятельности.

В ответ на предложение заявителя правообладатель Wilson Therapeutics AB c/o Odlander, Fredriksson & Co сообщил о готовности к отказу от прав на товарный знак по международной регистрации №1135992.

Отказ компании Wilson Therapeutics AB c/o Odlander, Fredriksson & Co от прав на противопоставленный знак по международной регистрации №1135992 подтверждается информацией, опубликованной на сайте ВОИС.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 17.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020723777 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

К возражению приложена распечатка сведений о международной регистрации №1135992.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.05.2020) заявки №2020723777 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 «**LECCURATE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2020723777 был указан знак по международной регистрации №1135992, представляющий собой словесное обозначение «DECUPRATE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

На территории Российской Федерации знак охранялся в отношении товаров 05 класса МКТУ «*Medical and veterinary preparations and substances; vaccines; sanitary preparations for medical use; dietetic preparations for medical us*».

Вместе с тем, были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что правовая охрана знака по международной регистрации №1135992 была прекращена по просьбе владельца в соответствии с Правилom 25: Информация о прекращении действия исключительного права размещена на сайте ВОИС (Cancellation effected for all the goods and services at the request of the holder under Rule 25 : 2021/42 Gaz, 04.11.2021).

Таким образом, противопоставленный знак по международной регистрации №1135992 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 15.10.2021, отменить решение Роспатента от 17.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020723777.