

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 11.02.2022, поданное компанией Хатчисон Вампоа Энтерпрайзез Лимитед, Британские Виргинские Острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021704348 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «» по заявке №2021704348, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 11.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021704348 в отношении заявленных товаров 05 и части услуг 42 классов МКТУ, а в отношении заявленных услуг 35 и другой части услуг 42 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021704348, 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 «HUTCH», по свидетельству №269563 с приоритетом от 21.06.2001, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак принадлежит заявителю, 21.01.2022 было зарегистрировано изменение адреса правообладателя в государственной регистрации на товарный знак №269563;

- таким образом, заявитель привёл в соответствие адреса, указанные в заявке №2021704348 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №269563, то есть устранил основания для противопоставления товарного знака «HUTCH» по свидетельству №269563.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021704348 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (01.02.2021) поступления заявки №2021704348 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. №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 положениями пункта 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 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 комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «HUTCHMED», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и графического элемента расположенного над словесным. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2021704348 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «HUTCH» [1], правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

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

Вместе с тем, в противопоставленный товарный знак [1] были внесены изменения в адрес правообладателя. Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.01.2022.

Таким образом, наименование и адрес заявителя полностью совпадает с наименованием и адресом правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (Хатчисон Вампоа Энтерпрайзес Лимитед, П.О. Бокс 71, Крейгмюр Чеимберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова (VG)), то есть владельцем противопоставленного товарного знака является заявитель.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2021704348 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 11.02.2022, изменить решение Роспатента от 11.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021704348.