

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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. №321-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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.03.2022 возражение, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Московский эндокринный завод», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020759906, при этом установила следующее.

Акториват

Aktorivat

Обозначение «
» по заявке №2020759906 с приоритетом от
26.10.2020 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в
отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020759906 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение

по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком “АСТІVAT” по международной регистрации №912379, конвенционный приоритет от 26.05.2006, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя “CAFEA GmbH,” Am Sandtorkai 2 20457 Hamburg, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не являются сходными фонетически, семантически и графически;
- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации разные, в связи с чем смешения на рынке товаров потребителями не произойдет;
- правообладатель противопоставленного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020759906 в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, за исключением товаров “суппозитории”.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.04.2022, заявителем была выражена просьба исключить из перечня заявленных товаров 05 класса МКТУ позицию “суппозитории”.

С учетом скорректированного перечня заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020759906 в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного

товарного знака по международной регистрации № 912379 [1], ходатайство об ограничении заявленного перечня [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (26.10.2020) заявки №2020759906 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2020759906 заявлено

Акториват

Aktorivat

словесное обозначение «Акториват», состоящее из словесных элементов «Акториват» и «Aktorivat», выполненных одно под другим буквами русского и латинского алфавитов.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный знак “АСТИВАТ” по международной регистрации №912379.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.11.2021.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака “АСТIVAT” по международной регистрации №912379, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020759906 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, за исключением позиции «суппозитории».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи 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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Акториват

Aktorivat

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный знак “АСТIVAT” по международной регистрации №912379 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020759906 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, за исключением позиции «суппозитории».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2022, отменить решение Роспатента от 22.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020759906.