

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), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2022, поданное Акционерное общество "ГЕНЕРИУМ", Владимирская область, Петушинский р-н, пос. Вольгинский (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020758266, при этом установила следующее.

МагниТест

Словесное обозначение «**МагниТест**» по заявке №2020758266 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 19.10.2020 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ *«биомаркеры диагностические для медицинских целей; медикаменты, медикаменты для человека; препараты биологические для медицинских целей; препараты диагностические для медицинских целей; препараты фармацевтические, препараты химико-фармацевтические, препараты химические для медицинских целей»*.

Роспатентом 15.10.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с:

ANGITEST

- товарным знаком «АНГИТЕСТ» по свидетельству №590440 (1) приоритет 10.07.2015, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сатиус", Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

МАГНИТОКС

- товарным знаком «МАГНИТОКС» по свидетельству №512564 (2) приоритет 14.01.2013, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Национальный Научно-Производственный Центр", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

МАГНИСТАД

- товарным знаком «МАГНИСТАД» по свидетельству №331669 (3), приоритет 16.05.2006 (срок действия регистрации продлен до 16.05.2026), зарегистрированным на имя Акционерного общества "Нижегородский химико-фармацевтический завод", г. Нижний Новгород, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

- знаком «MAGNISTIN», по международной регистрации №1292116 (4), конвенционный приоритет 20.07.2015, зарегистрированным на имя BIOFARMA, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;

МАГНЕВИСТ

- товарным знаком «МАГНЕВИСТ» по свидетельству №129182 (5), приоритет 29.06.1993 (срок действия регистрации продлен до 29.06.2023) знаком «MAGNEVIST» по международной регистрации №514540 (6), зарегистрированными на имя Байер Интеллекчуал Проперти ГмбХ (Bayer Intellectual Property GmbH), Германия, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 14.07.2022, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых к регистрации товаров 05 класса МКТУ следующим образом: *«биомаркеры диагностические для медицинских целей, а именно биомаркеры для выявления РНК вируса SARS-CoV-2; препараты диагностические для медицинских целей, используемые для выявления РНК вируса SARS-CoV-2»;*

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №512564 досрочно прекращена;

- правообладатели товарных знаков по свидетельствам №№ 590440, 331669, 129182 и по международным регистрациям №№ 1292116, 514045 предоставили письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- обозначение по заявке № 2020758266 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 590440, 331669, 129182 и по международным регистрациям №№ 1292116, 514045 не являются тождественными и имеют очевидные фонетические и графические отличия (с точки зрения семантики сравниваемые обозначения являются фантазийными), которые влияют на их восприятие потребителями;

- регистрация обозначения по заявке № 2020758266 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ не приведет к введению в заблуждение потребителя в отношении товаров и/или их производителя и не повлечет нарушения прав и законных интересов владельцев противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 590440, 331669, 129182 и по международным регистрациям №№ 1292116, 514045, поскольку сравниваемые товары имеют разную сферу применения.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия, выданного ООО «Сатиус»;
2. Оригинал письма-согласия, выданного АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод», и копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего письмо-согласие;
3. Оригинал письма-согласия, выданного Bayer Intellectual Property GmbH;

4. Оригинал письма-согласия, выданного BIOFARMA, с переводом на русский язык;

5. Копия диплома переводчика;

6. Решение о досрочном прекращении правовой охраны и распечатка сведений из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении товарного знака по свидетельству №512564;

7. Распечатка сведений из сети Интернет.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020758266 в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ *«биомаркеры диагностические для медицинских целей, а именно биомаркеры для выявления РНК вируса SARS-CoV-2; препараты диагностические для медицинских целей, используемые для выявления РНК вируса SARS-CoV-2»*.

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

С учетом даты (19.10.2020) поступления заявки №2020758266 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 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 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.

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).

Заявленное обозначение «**МагниТест**» по заявке №2020758266 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавными буквами «М» и «Т». Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «*биомаркеры диагностические для медицинских целей, а именно биомаркеры для выявления РНК вируса SARS-CoV-2; препараты диагностические для медицинских целей, используемые для выявления РНК вируса SARS-CoV-2*».

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены словесные знаки «ANGITEST», «АНГИТЕСТ» по свидетельству №590440 (1), «МАГНИТОКС» по свидетельству №512564 (2), «МАГНИСТАД» по свидетельству №331669 (3), «MAGNISTIN», по международной регистрации №1292116 (4), «**МАГНЕВИСТ**» по свидетельству №129182 (5), «MAGNEVIST» по международной регистрации №514540 (6), действующие, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака «**МАГНИТОКС**» по свидетельству №512564 (2) была досрочно прекращена согласно решению Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя (дата внесения записи в

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания: 28.06.2022), в связи с чем, данный товарный знак может быть снят в качестве противопоставления.

Кроме того, заявителем были представлены письма-согласия (1-4) от правообладателей противопоставленных знаков (1, 3-6) в котором они выражают свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2020758266 в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 05 класса МКТУ.

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.

Согласно требованиям законодательства, 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 или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**МагниТест**» и
ANGITEST
АНГИТЕСТ
противопоставленные знаки «**МАГНИСТАД**» по свидетельству №590440 (1),
«**МАГНИСТАД**» по свидетельству №331669 (3), «MAGNISTIN»,

по международной регистрации №1292116 (4), «**МАГНЕВИСТ**» по свидетельству №129182 (5), «MAGNEVIST» по международной регистрации №514540 (6) не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки и знаки по международным регистрациям не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным

Таким образом, наличие писем-согласий (1-4) от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1, 3-6), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020758266 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ *«биомаркеры диагностические для медицинских целей, а именно биомаркеры для выявления РНК вируса SARS-CoV-2; препараты диагностические для медицинских целей, используемые для выявления РНК вируса SARS-CoV-2»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2022, отменить решение Роспатента от 15.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020758266.