

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 30.11.2022 возражение компании «Holpindus, S.L.», Испания (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021716869, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « CRIOXIDIL » по заявке № 2021716869 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.03.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «золотой, белый».

Решение Роспатента от 31.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарным

знаком « **TRIOXIDIL** » (2) по свидетельству № 804324 с приоритетом от 06.10.2020, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «ФОЛИГЕЙН, ЛЛК», 9160 И. Баия Драйв, Свит 200, Скоттсдейл, АРИЗОНА 85260, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

При этом экспертизой отмечено, что сравниваемые товары 03 класса МКТУ соотносятся как род (вид).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.11.2022, а также последующих дополнениях к нему заявителем приведены следующие аргументы:

- заявленное обозначение (1) не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (2), поскольку сравниваемые обозначения не сходны по графическому, звуковому и семантическому критериям. Обозначения создают разное общее зрительное впечатление, имеют разное композиционное расположение элементов, отличаются произношением первых отличных друг от друга букв;
- в отношении смыслового критерия заявитель обращает внимание на значение элементов «TRIO» (трио, три, музыкальное произведение для трех инструментов или трех голосов и т.д.) и «CRIO» (часть сложных слов, означающая связь со льдом, с низкими температурами). Часть «-XIDIL» используется разными производителями медицинских и немедицинских средств. Таким образом, семантическое значение элементов «TRIOXIDIL» и «CRIOXIDIL» будет определяться их начальными частями, в связи с чем, создаются разные ассоциации;
- заявителем приведены сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении регистрации товарных знаков, которые отличаются одной буквой или звуком и зарегистрированных на имя разных правообладателей;
- заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (2) достигнуто соглашение о предоставлении письма-согласия, которое впоследствии было приобщено к материалам дела.

На основании изложенного заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021716869 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ. В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- документы почтового отслеживания по пересылке письма-согласия – [3];
- оригинал письма-согласия – [4].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 30.11.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.03.2021) заявки № 2021716869 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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). В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «^{CRIOXIDIL}» по заявке № 2021716869 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «CRIOXIDIL», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительного элемента в виде квадрата с волнообразными линиями. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для товаров 03 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более

ранний приоритет товарного знака: «^{TRIOXIDIL}» (2) по свидетельству № 804324 с приоритетом от 06.10.2020. Правообладатель: «ФОЛИГЕЙН, ЛЛК», 9160 И. Баия Драйв, Свит 200, Скоттсдейл, АРИЗОНА 85260, Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана данному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне. Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанного товарного знака (2) было выражено безотзывное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2021716869 на имя заявителя в отношении

заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием [4].

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака (2) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров. Кроме того, в представленном письме-согласии [4] отмечено, что «указанные товарные знаки могут сосуществовать без ущерба правам правообладателей и интересам потребителей, не вызывая смешения их в гражданском обороте». 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 связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия и графические отличия, а также их разное графическое решение и разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака (2), связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими товарным знаком на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2021716869 в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия [4]) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2022, отменить решение Роспатента от 31.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021716869.