

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Валента-Интеллект», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743150, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Нанокриза» по заявке №2022743150, поданной 29.06.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.05.2023 принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части испрашиваемых 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 для части товаров 05 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «» по международной

регистрации №1426502 с конвенционным приоритетом от 17.01.2018, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Beijing Increasepharm Corporation Limited, 6/F No. 24, Yungu Park, No. 79 Yard, Shuangying West Road, Science & Technology Park, Changping District Beijing, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 22.09.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.05.2023, отметив, что наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке, наличие различий в словесных элементах сравниваемых обозначений, а также отсутствие в них сходства по фонетическим, семантическим и визуальным признакам влечет качественно иное восприятие рядовым потребителем сравниваемых средств индивидуализации.

Заявитель также обращает внимание на то, что в результате поиска в открытых источниках информации, включая информацию из сети Интернет, не установлено присутствие в гражданском обороте товаров на территории Российской Федерации, в том числе, фармацевтических, маркируемых знаком по международной регистрации №1426502.

На заседании коллегии 26.10.2023 заявитель сообщил о том, что им подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам (№СИП-982/2023) о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №1426502 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 23.05.2023 и зарегистрировать товарный знак для всех испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (29.06.2022) заявки № 2022743150 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковому (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное обозначение по заявке № 2022743150 представляет собой словесное обозначение «Нанокриаза», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, которое начинается с заглавной буквы «Н». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствует знак «» по международной регистрации №1426502.

Заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 23.05.2023.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2024 года по делу №СИП-982/2023 правовая охрана знака по международной регистрации №1426502 досрочно прекращена на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 05 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне знака.

Таким образом, противопоставление в виде знака по международной регистрации №1426502 заявителем преодолено. Следовательно, товарный знак по заявке №2022743150 также может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2023, изменить решение Роспатента от 23.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743150.