

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 21.12.2015 возражение ООО «МедиКрафт», г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730733, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013730733 было подано на государственную регистрацию товарного знака 06.09.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «**АКУГЕЛЬ**», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 24.02.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730733 в отношении товаров 16 класса МКТУ. В отношении товаров 05 класса МКТУ заявленное обозначение по указанной заявке не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаком «**ОКУГЕЛЬ**» по международной регистрации №1072594 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.12.2015, заявителем приведены следующие аргументы:

- с целью исключения смешения в гражданском обороте товаров, маркированных сравниваемыми знаками, перечень товаров 05 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, заявитель сокращает следующим образом: «гели для медицинских целей, за исключением офтальмологических целей»;

- гель «АКУГЕЛЬ» является универсальным гелем для всех ультразвуковых исследований, ЭКГ, доплерографии, эхографии и терапии – инновационная разработка заявителя, созданная в сотрудничестве с ведущими специалистами Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии;

- товар «гели для медицинских целей, за исключением офтальмологических целей» не является однородным с товарами, для которых зарегистрирован знак [1], с чем согласен и правообладатель этого знака, подтверждением чему служит заключенное между ним и заявителем соглашение о сосуществовании товарных знаков (далее – Соглашение), одним из условий которого является предоставление письма-согласия (далее – Письмо) в отношении вышеуказанных товаров 05 класса МКТУ (копии Соглашения и Письма прилагаются), оригиналы этих документов будут представлены на заседании коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730733 в отношении всех товаров, указанных в заявке.

На заседании коллегии заявитель представил оригиналы Соглашения и Письма [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (06.09.2013) подачи заявки №2013730733 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент **«АКУГЕЛЬ»**, выполненный стандартным шрифтом.

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи

1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного знака «ОКУГЕЛЬ» [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (лекарственные средства), имеют одинаковое назначение (для медицинских целей) и один круг потребителей.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения «АКУГЕЛЬ» и противопоставленного знака «ОКУГЕЛЬ» коллегия установила следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено их фонетическим сходством за счет одинакового количества слогов, букв и звуков, близости состава гласных и совпадения состава согласных звуков и их расположения в обозначениях. Вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно сделанный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730733, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного следующим образом: «гели для медицинских целей, за исключением офтальмологических целей» перечня товаров 05 класса МКТУ, что подтверждается оригиналами Соглашения и Письма [2], представленными на заседании коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2015, изменить решение Роспатента от 24.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730733.