

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ди Ай Вай Групп», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017706267, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017706267, поданной 20.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 08, 17, 19, 20, 21, 22 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «FRUT», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «U» выполнена в оригинальной графике, а остальные буквы – стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде круга и двух расположенных сверху лепестков.

Роспатентом 16.08.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017706267 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарными знаками: по свидетельству №391013 с приоритетом от 22.04.2008, срок действия регистрации продлен до 22.04.2028 – (1),

ФРУТ по свидетельству №314350 с приоритетом от 29.09.2004 срок действия регистрации продлен до 29.09.2024 – (2), **FRUT** по свидетельству №314149 с приоритетом от 29.09.2004, срок действия регистрации продлен до 29.09.2024 – (3), правовая охрана которым предоставлена на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инвестпроект», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 06, 08, 17, 19, 20, 21, 22 классов МКТУ.

В Роспатент 11.09.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время правообладателем противопоставленных товарных знаков (1-3) является заявитель – ООО «Ди Ай Вай Групп», согласно государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки (1-3) по договору № РД0263061 от 24.08.2018.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017706267 в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке №2017706267;

2. Сведения по противопоставленным товарным знакам (1-3).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.02.2017) поступления заявки №2017706267 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2017706267 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «FRUT», выполненный буквами латинского алфавита, в котором буква «U» выполнена в оригинальной графике, а остальные буквы – стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде круга и двух расположенных сверху лепестков.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 08, 17, 19, 20, 21, 22 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в оранжевом, сером, светло-сером, белом цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

по свидетельству №391013 с приоритетом от 22.04.2008 – (1), **ФРУТ** по свидетельству №314350 с приоритетом от 29.09.2004 – (2), **FRUT** по свидетельству №314149 с приоритетом от 29.09.2004 – (3), правовая охрана которым предоставлена на имя ООО «Инвестпроект», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 06, 08, 17, 19, 20, 21, 22 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что в настоящее время согласно государственной регистрации отчуждения исключительных прав на товарные знаки (1-3) по договору № РД0263061 от 24.08.2018 правообладателем противопоставленных товарных знаков (1-3) и заявителем по рассматриваемой заявке является одно юридическое лицо (ООО «Ди Ай Вай Груп», Санкт-Петербург).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06, 08, 17, 19, 20, 21, 22 и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2018, отменить решение Роспатента от 16.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017706267.