


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 поступившее 16.09.2019 возражение, поданное ООО «ВЕЛЛ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722204, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2018722204 с приоритетом от 16.01.2017 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.05.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018722204 в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**ВЭЛ**» по свидетельству №161037 с приоритетом от 02.09.1997, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Входящие в состав заявленного обозначения буквы «ТМ» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

- правообладатель противопоставленного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018722204 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не пересекаются;

- заявитель согласен с тем, что входящие в состав заявленного обозначения буквенные элементы «ТМ» являются неохранными.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018722204 в отношении заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №161037 [1].

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

С учетом даты приоритета (16.01.2017) заявки №2018722204 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 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.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2018722204, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», состоящее из изобразительного элемента в виде сложной геометрической фигуры, в центре которой расположен словесный элемент «Велл», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Под словесным элементом расположена изогнутая линия. В правом верхнем углу находится неохраняемый элемент «ТМ».

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «**ВЭЛ**» по свидетельству №161037.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 14.05.2019.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №161037, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2018722204 в отношении заявленных товаров 29 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.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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 товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №161037 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Коллегией также приняты во внимание сведения, приведенные заявителем в возражении, касающиеся различных сфер деятельности ООО «ВЕЛЛ» и правообладателя противопоставленного товарного знака.

Заявитель осуществляет производство замороженных овощей, фруктов, ягод и маркирует данную продукцию заявленным обозначением. Сферой деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака является разработка и производство нелекарственных терапевтических и профилактических препаратов (БАДов), например, таких как, «Спирулина ВЭЛ», «Спирулина ВЭЛ + селен», «ГЕПАВИТ», «ЧИСТОВИТ ВЭЛ», относящихся к товарам 05 класса МКТУ.

Очевидно, что товары, производимые заявителем, и продукция компании НПО «Экология Питания» не являются однородными между собой, так как относятся к разному виду, не являются взаимозаменяемыми и имеют разный круг потребителей и, как следствие, не пересекаются в гражданском обороте.

Учитывая изложенное, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018722204 в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Включенные в заявленное обозначение буквенные элементы «ТМ» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2019, отменить решение Роспатента от 14.05.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018722204.