

## 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 31.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Сиквел Нечьюралс ЮЛК, провинция Британская Колумбия, Канада (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016726060, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016726060, поданной 22.10.2013 (дата подачи заявки установлена по дате подачи первоначальной заявки №2013736224, из которой заявка №2016726060 выделена), заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **VEGA**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 30.11.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016726060 в отношении части товаров 05 класса МКТУ, а именно: «добавки пищевые, добавки пищевые диетические, добавки пищевые к рациону для поддержания здоровья и хорошего самочувствия и для повышения

физических и умственных способностей, добавки пищевые в виде гелей» и части товаров 29 класса МКТУ, а именно «закуски легкие на основе орехов и семян/семечек, а именно ореховые чипсы и зерновые чипсы, напитки молочные с содержанием орехов и семян/семечек; арахис, известный как арахис инков».


Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное следующим.

Экспертизой принято во внимание то, что правообладатель противопоставленного знака (1) представил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013714760 только в отношении указанных выше товаров 29 класса МКТУ.

В отношении другой части заявленных товаров 05 и 29 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **ВЕГА – VEGA** по свидетельству №367193 с приоритетом от 22.02.2007 – (1), срок действия регистрации продлен до 22.02.2027, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05, 29 классов МКТУ;



- со знаком  по международной регистрации №929107 с приоритетом от 06.06.2007 – (2), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 31.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель отметил следующее:

- заявитель не спаривает решение Роспатента в отношении сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (1) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ и просит зарегистрировать товарный знак по рассматриваемой заявке для неоднородных товаров 29 класса МКТУ (в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака);

- в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил письмо-согласие на

регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- поскольку заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) не являются тождественными ни по звуковому, ни по смысловому, ни по визуальному критериям сходства то при наличии согласия правообладателя старшего знака регистрация в качестве товарного знака заявленного словесного обозначения по заявке №2016726060 для заявленных товаров 05 класса МКТУ может быть осуществлена, поскольку не противоречит действующему законодательству.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016726060 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ и товаров 29 класса МКТУ (в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака).

В подтверждение изложенного заявителем были представлены письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2016726060 от правообладателя противопоставленного знака (1) – [1] и от правообладателя противопоставленного знака (2) – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.10.2013) поступления заявки №2016726060 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2016726060 представляет собой словесное обозначение **VEGA**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак **ВЕГА — VEGA** по свидетельству №367193 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ;



- знак по международной регистрации №929107 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, внутри которого расположены словесные элементы «VEGA», «VITAMINS & HERBALS», буквы «ТМ» и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения звезды. Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016726060 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ и части заявленных товаров 29 класса МКТУ, а именно: «закуски легкие на основе орехов и семян/семечек, а именно ореховые чипсы и зерновые чипсы, напитки молочные с содержанием орехов и семян/семечек; арахис, известный как арахис инков» – [1], правообладатель противопоставленного товарного знака (2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016726060 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ – [2].

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков.

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) являются не тождественными, а сходными до степени смешения (имеют фонетические отличия, поскольку содержат разное количество словесных элементов, а также визуальные отличия, так как производят разное общее зрительное впечатление), коллегия принимает во внимание представленные безотзывные письма-согласия [1, 2], которые устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013714761 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ и части товаров 29 класса МКТУ (указанных выше), и, следовательно, основания для вывода о

несоответствии заявленного обозначения в отношении указанных выше товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2018, изменить решение Роспатента от 30.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016726060.**