

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2018, поданное ООО «Сибкет К», Новосибирская обл., г.Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016715387, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «САДЫ АЛТАЯ» по заявке №2016715387 с приоритетом от 04.05.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 28.11.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016715387 в отношении товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «АЛТАЙСКИЙ САД» по свидетельству №530658 с приоритетом от 12.09.2013, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными товарам 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит скорректировать заявленный перечень товаров 32 класса МКТУ, сократив его до следующих позиций: «сок томатный [напиток], смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей], соки овощные [напитки], сок яблочный безалкогольный, нектары фруктовые с мякотью безалкогольные, соки фруктовые, экстракты фруктовые безалкогольные»;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения «САДЫ АЛТАЯ» по заявке №2016715387 в качестве товарного знака в отношении вышеприведенного перечня товаров 32 класса МКТУ;

- заявитель сообщает об изменении своего места нахождения и направляет заявление о внесении соответствующих изменений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016715387 в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 32 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие документы:

- заявление о внесении изменений по заявке № 2016715387 (1);
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (2).

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (04.05.2016) заявки №2016715387 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

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 при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «САДЫ АЛТАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В качестве основания несоответствия товарного знака по заявке №2016715387 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «АЛТАЙСКИЙ САД» по свидетельству №530658.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.11.2017. К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование обозначения «САДЫ АЛТАЯ» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «сок томатный [напиток], смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей], соки овощные [напитки], сок

яблочный безалкогольный, нектары фруктовые с мякотью безалкогольные, соки фруктовые, экстракты фруктовые безалкогольные» (2).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «САДЫ АЛТАЯ» по заявке №2016715387 и противопоставленный товарный знак ««АЛТАЙСКИЙ САД»» по свидетельству №530658 не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при

наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 28.11.2017 и регистрации обозначения «САДЫ АЛТАЯ» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2018, отменить решение Роспатента от 28.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016715387.