

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 (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.03.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Закрытым акционерным обществом «Ступинский химический завод», Московская область, г. Ступино (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747925, при этом установлено следующее.

EFFECT OMEGA ЭФФЕКТ ОМЕГА

Словесное обозначение по заявке №2020747925, поданной 02.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.


Роспатентом 11.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020747925 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, поскольку сходно до степени смешения:

- со знаками:  по международной регистрации № 614933

с приоритетом от 31.01.1994 – (1); **OMEGA** по международной регистрации

№631797с приоритетом 16.02.1995 – (2);  по международной

регистрации № 897206 с приоритетом от 30.08.2006 – (3);  по международной регистрации №897207 с приоритетом от 30.08.2006 – (4);

 по международной регистрации №966508 с приоритетом от 06.06.2008 – (5), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ;

ЧИСТИН ОМЕГА
- с товарным знаком по свидетельству №825970 с приоритетом от 02.09.2020 – (6), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Аквилея", Московская область, г. Ступино в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В Роспатент 10.03.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-6) не являются сходными до степени смешения;

- правообладатель противопоставленных знаков (1-5) и правообладатель противопоставленного товарного знака (6) предоставили письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020747925 в отношении всех заявленных товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020747925 в отношении заявленного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

1. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2020747925, предоставленное правообладателем противопоставленных знаков (1-5);

2. Оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2020747925, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака (6).

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

С учетом даты (02.09.2020) поступления заявки №2020747925 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

EFFECT OMEGA

ЭФФЕКТ ОМЕГА


Заявленное обозначение по заявке №2020747925

представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского и русского алфавитов, стандартным шрифтом.


Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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

- знак  по международной регистрации № 614933 – (1);

- знак  по международной регистрации №631797 – (2);

- знак  по международной регистрации № 897206 – (3);

- знак  по международной регистрации №897207 – (4);

- знак  по международной регистрации №966508 – (5);

ЧИСТИН ОМЕГА

- товарный знак по свидетельству №825970 – (6).

Правовая охрана знакам (1-5) на территории Российской Федерации предоставлена на имя одной компании (OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)) в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Правовая охрана товарному знаку (6) предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-6) обусловлено тем, что они содержат тождественные фонетически и семантически и сходные визуально словесные элементы OMEGA / ОМЕГА.

Сопоставляемые товары 03, 05 классов МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленных знаков (1-6), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров *«препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыл»*, имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта (что заявителем не оспаривается).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленных знаков (1-5) и правообладатель противопоставленного товарного знака (6) предоставили согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020747925 в отношении всех заявленных товаров.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-6) не являются тождественными, в силу того, что противопоставленные знаки (1, 3, 4, 5) являются комбинированными, включают изобразительный элемент, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (3, 4, 6) включают дополнительные словесные элементы: EFFECT – PLANET OCEAN – AQUA TERRA.

Таким образом, принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-

согласия [1, 2], ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2022, отменить решение Роспатента от 11.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020747925.