

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, рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2019, поданное компанией «GNOSIS S.P.A.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1172610 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1172610, произведенной Международным Бюро ВОИС 26.07.2013 с конвенционным приоритетом от 13.02.2013 на имя заявителя, испрашивалась в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с последующими указаниями действие международной регистрации № 1172610 распространено на Российскую Федерацию с 26.06.2017 (территориальное расширение).

Знак по международной регистрации № 1172610 представляет собой комбинированное обозначение  в цветовом сочетании: «темно-синий, белый, розовый».

Решение Роспатента от 18.09.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1172610 в отношении товаров 05 класса МКТУ было основано на предварительном отказе от 28.02.2018. Доводы экспертизы сведены к следующему:


- экспертизой принято во внимание согласие заявителя об отнесении элемента «МК7» (сокращение от менахинон-7, биоактивная форма витамина К2) к неохраняемым элементам на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающего на свойства товаров 05 класса МКТУ;

- знак по международной регистрации № 1172610 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1172610 [1] противопоставлены следующие товарные знаки:

- «Vita» по международной регистрации № 699573, приоритет от 27.02.1998 (срок действия регистрации продлен до 27.02.2028) [2]. Правовая охрана знаку [2] предоставлена ранее на имя: «Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG» Mahndorfer Heerstrasse 9 28307 Bremen, Германия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ;



-  по международной регистрации № 964798, приоритет от 07.02.2008 [3]. Правовая охрана знаку [3] предоставлена ранее на имя: «MARKANT Services International GmbH» Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2 77656 Offenburg, Германия в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.03.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.09.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны элемента «МК7» знака [1], как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявителем получено согласие от правообладателей противопоставленных знаков [2,3] на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1172610 [1] на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению, поступившему 25.03.2019, были приложены копии согласий (с переводом на русский язык) от правообладателей противопоставленных знаков [2,3]. На заседании коллегии заявителем были приобщены к материалам дела оригиналы вышеуказанных согласий - [4].

Изучив материалы дела, выслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 25.03.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения (26.06.2017) знака по международной регистрации № 1172610 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество,

свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35. Правил).

В соответствии с подпунктом 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. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех

элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1172610 [1] представляет собой

комбинированное обозначение  , состоящее из словесного

элемента «VITA» и буквенно-цифрового элемента «МК7». Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «темно-синий, белый, розовый».


В материалах возражения заявитель выразил согласие с неохраноспособностью буквенно-цифрового элемента «МК7», как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Элемент «МК7» представляет собой сочетание букв «МК» и цифры «7», означающих в области деятельности заявителя тип витамина «К» - «К2» (см., например, сайт сети Интернет <https://econet.ru/articles/184842-chem-grozit-defitsit-vitamina-k2>).

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были указаны следующие товарные знаки:

- «Vita» по международной регистрации № 699573, приоритет от 27.02.1998 (срок действия регистрации продлен до 27.02.2028) [2]. Правовая охрана знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем знака [2] является: «Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG» Mahndorfer Heerstrasse 9 28307 Bremen, Германия;



-  по международной регистрации № 964798, приоритет от 07.02.2008 [3]. Правовая охрана знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем знака [3] является: «MARKANT Services International GmbH» Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2 77656 Offenburg, Германия.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатели противопоставленных знаков [2,3] в письмах дали безотзывные бессрочные согласия [4] на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака [1] в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Сравниваемые знаки [1] и [2,3] не тождественны, имеют различия визуального характера: знак [1] содержит буквенно-цифровой элемент «МК7» и выполнен в сине-бело-розовом цветовом сочетании, элемент «VITA» выполнен оригинальным шрифтом; противопоставленный знак [2] выполнен в черно-белом цветовом сочетании и, являясь словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита; противопоставленный знак [2] является комбинированным, элемент «VITA» выполнен стилизованным шрифтом на фоне фигур красного цвета, буква «I» исполнена в оригинальной графике с сердечком сверху.

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

В согласиях [4] правообладателем противопоставленных знаков [2,3] оговорено, что регистрация и использование сравниваемых знаков [1] и [2,3] на рынке не вызовет их смешения среди круга российских потребителей. У коллегии отсутствуют какие-либо документы о возможном введении потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Наличие согласий [4] от правообладателей противопоставленных знаков [2,3], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии вероятности введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

Письма-согласия [4] предоставлены в отношении широкого перечня товаров 05 класса МКТУ «dietetic substances adapted for medical use» (диетические вещества

для медицинских целей), изначально указанного в международной регистрации № 1172610. Последующее ограничение перечня товаров 05 класса МКТУ «dietetic substances adapted for medical use for humans» (диетические вещества для медицинских целей для человека) знака [1] на территории Российской Федерации в более узком объеме не ущемляет волеизъявление правообладателей противопоставленных знаков [2,3] в виде писем-согласий [4]. Таким образом, у коллегии не имеется правовых оснований для отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2019, отменить решение Роспатента от 18.09.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1172610 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элемента «МК7».