


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 03.02.2020 возражение, поданное ООО «Вита 1», г. Железноводск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750577, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2018750577, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018750577.

Роспатентом 26.09.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 05 и 29 классов МКТУ. В результате проведения экспертизы было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 05 и 29 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении части товаров 05 и 29 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «СВИТА» по свидетельству №596806, зарегистрированным с приоритетом от 30.05.2015 в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 и 29 классов МКТУ.

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

- в отношении противопоставления товарного знака №596806 заявитель просит исключить из перечня заявленных товаров все товары 05 класса МКТУ, занятые противопоставленным знаком и однородные занятым товарам;

- товарные категории 5 класса МКТУ и 29 класса МКТУ имеют различные характеристики применительно к основным признакам однородности, товары 29 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ не могут быть признаны однородными по всем основным и дополнительным признакам, так как относятся к разной категории товаров.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.09.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018750577 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 и 29 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 12.03.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.09.2019».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным

вышеуказанного решения Роспатента от 12.03.2020. Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.11.2020 по делу № СИП–508/2020 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 12.03.2020 признано недействительным в отношении части товаров 29-го класса МКТУ ««кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; простокваша [скисшее молоко]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; ферменты молочные для кулинарных целей»». При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Вита 1» на решение Роспатента от 12.03.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750577.

Как следует из текста упомянутого акта «на момент проведения судебного разбирательства по настоящему делу заявителем было получено от правообладателя противопоставленного товарного знака общества ИПК «Абис» письма-согласия на регистрацию спорного товарного знака». Указанные обстоятельства по смыслу вышеприведенного пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50 являются самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 19.10.2018 и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.11.2018) подачи заявки № 2018750577 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

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний

по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).




Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из двух изобразительных элементов в виде кругов черного цвета, расположенных один под другим, и из словесных элементов «SVITA» и «СВИТА», выполненных оригинальными шрифтами буквами латинского и русского алфавита соответственно. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 и 29 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **СВИТА** » [1] по свидетельству № 500662 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению




«  » и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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 введения потребителя в заблуждение 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 товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об 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 12.03.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2018750577 в отношении указанных товаров в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2020, изменить решение Роспатента от 26.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750577.