

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.12.2020, поданное ООО «Научно-производственное предприятие «АВИВАК», Ленинградская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2020700600, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**АВИВАК**» по заявке №2020700600 с приоритетом от 09.01.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.09.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700600 в отношении услуг 42 класса МКТУ, при этом в отношении товаров 05 класса МКТУ товарному знаку по заявке

№2020700600 было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**АВИВА**» (по свидетельству № 588362 с приоритетом от 07.06.2018) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**AVIVA**» (по свидетельству № 591302 с приоритетом от 08.10.2010) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [2];

VIVAX

- с товарным знаком «**ВИВАКС**» (по свидетельству № 312211 с приоритетом от 04.09.2006) в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ [3].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем был скорректирован перечень испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ до следующих позиций: «изделия фармацевтические для ветеринарных целей, препараты ветеринарные».

- заявителем были получены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3].

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.09.2020 и принять решение о государственной регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ, а также в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «изделия фармацевтические для ветеринарных целей, препараты ветеринарные».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены оригиналы писем-согласий от владельцев противопоставленных товарных знаков [1-3].

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

С учетом даты (09.01.2020) поступления заявки №2020700600 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 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 «**АВИВАК**» является комбинированным, состоящим из стилизованной этикетки, и из словесного элемента «АВИВАК», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки « **АВИВА** », « **AVIVA** », **VIVAX**

«**ВИВАКС**» по свидетельствам №№ 588362, 591302, 312211 представляют собой словесные обозначения, выполненные оригинальными шрифтами буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3].

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлены письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3] для предоставления правовой охраны комбинированному обозначению



АВИВАК и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации для испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ, а именно «изделия фармацевтические для ветеринарных целей, препараты ветеринарные».

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.



АВИВАК

Так, заявленное обозначение «**АВИВАК**» и противопоставленные товарные знаки [1-3] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их 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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 18.09.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020700600 в отношении товаров 05 класса МКТУ «изделия фармацевтические для ветеринарных целей, препараты ветеринарные» 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 23.12.2020, изменить решение Роспатента от 18.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020700600.