

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 03.02.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОЛВИС», Владимирская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019758081, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Askona Vicky**» по заявке №2019758081 с приоритетом от 15.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.12.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (1), (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными (заявленными) на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг товарными знаками (заявленными обозначениями), имеющими более ранний приоритет:

- обозначением «**Аскона**» [1] (заявка №2019746191 с приоритетом от 16.09.2019), заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аскона», 443022, Самарская обл., г. Самара, пр-д Гаражный, д. 3, оф. 205 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- обозначениями «**ASKONA ANGEL**» [2] (заявка №2019757679 с приоритетом от 13.11.2019), «**ASKONA BUBBLE**» [3] (заявка №2019757681 с приоритетом от 13.11.2019), «**ASKONA TEDDY**» [4] (заявка №2019757682 с приоритетом от 13.11.2019), «**ASKONA SMART**» [5] (заявка №2019757683 с приоритетом от 13.11.2019), заявленным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Софт Слип», 601914, Владимирская область, г. Ковров, улица Машиностроителей, дом 8а, помещение 16, 2 этаж в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



askonamed

- товарными знаками «**сеть клинических центров**» [6] (свидетельство №781762 (ранее заявка №2019725786) с приоритетом от 31.05.2019), «**сеть клинических центров**» [7] (свидетельство №781760 (ранее заявка №2019725787) с приоритетом от 31.05.2019), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Первый клинический медицинский центр», 601900, Владимирская обл., г.Ковров, ул. Ватутина, д.90 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарными знаками «**ASKONA**» [8] (международная регистрация №1486637 с конвенционным приоритетом от 12.06.2019), «**askona**» [9] (свидетельство №298032 с приоритетом от 12.11.2004), «**askona Ortho Foam**» [10]

(свидетельство №461701 с приоритетом от 30.05.2011), «**askona fitness**» [11]



askona
fitness



(свидетельство №482667 с приоритетом от 01.09.2011), «ASKONA» [12]

(свидетельство №499217 с приоритетом от 10.08.2012), «ASKONA HYBRID» [13]



(свидетельство №513163 с приоритетом от 22.02.2013), «askona TERAPIA» [14]

(свидетельство №548524 с приоритетом от 21.03.2014), «ASKONA» [15]



(свидетельство №547122 с приоритетом от 09.04.2014), «askona expert» [16]



(свидетельство №580172 с приоритетом от 30.12.2014), «askona СПЛЕТЕ, ЧТОБЫ ЖИТЬ» [17]



(свидетельство №660305 с приоритетом от 07.09.2017), «ASKONA SMARTBED» [18]

(свидетельство №730970 с приоритетом от 11.10.2018), «ASKONA SMART JET» [19]



(свидетельство №716262 с приоритетом от 16.10.2018), «askona PERFORMANCE» [20]

(свидетельство №724202 с приоритетом от 22.11.2018), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Аскона-Век», 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д.116-г, стр.25 в отношении однородных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ;



- товарными знаками (обозначениями) «Инвест» [21] (свидетельство



№734373 с приоритетом от 18.03.2019) «Invest» [22] (свидетельство №719161 с



приоритетом от 06.09.2018), «ASKONA INVEST» [23] (свидетельство №670826 с

приоритетом от 15.06.2017), «Askona Invest» [24] (заявка №2019735134 с приоритетом от 19.07.2019), «Аскона Инвест» [25] (заявка №2019735135 с приоритетом от 19.07.2019), зарегистрированными (заявленными) на имя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Аскона Инвест» (в настоящее время изменено фирменное наименование на ООО «Специализированный застройщик «Строительное управление ДСК 33»), 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, 15, стр. 1 для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В своем возражении и дополнении к нему, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.02.2021, заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (обозначениями), а также однородность товаров (услуг), для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки (обозначения).

Вместе с тем заявитель указывает на наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (обозначений) [2] – [25] – ООО «Софт Слип», ООО «Первый клинический медицинский центр», ООО «Аскона-Век», ООО «Специализированный застройщик «Строительное управление ДСК 33», не возражающих против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ. При этом в возражении упоминается, что заявитель и правообладатели противопоставлений [2] – [25] входят в одну группу компаний. Также заявителем отмечается, что относительно заявок №2019735135, №2019735134 оплата пошлины за выдачу свидетельства на товарный знак не планируется.

Что касается противопоставления [1] по заявке №2019746191, то заявителем приводится информация о том, что в отношении него принято решение об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758081 в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены оригиналы соответствующих писем-согласий от ООО «Софт Слип», ООО «Первый клинический медицинский центр», ООО «Аскона-Век», ООО «Специализированный застройщик «Строительное управление ДСК 33».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.11.2019) поступления заявки №2019758081 правовая база для оценки охранных способностей 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, 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 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.

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.

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 словесное обозначение «**Askona Vicky**» по заявке №2019758081 с приоритетом от 15.11.2019 выполнено стандартным шрифтом,

буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «Askona Vicky» в качестве товарного знака основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков и обозначений «АСКОНА» [1], «ASKONA ANGEL» [2], «ASKONA BUBBLE» [3], «ASKONA TEDDY» [4],



«ASKONA SMART» [5], «askonamed» [6], «askonamed» [7],



«ASKONA» [8], «askona» [9], «askona Orto Foam» [10], «askona fitness» [11]



» [12], «ASKONA HYBRID» [13], «askona TERAPIA» [14],



«ASKONA» [15], «askona expert» [16], «askona» [17],



«ASKONA SMARTBED» [18], «ASKONA SMART JET» [19], «askona PERFORMANCE» [20],



«Аскона Инвест» [21], «Askona Invest» [22], «Askona Invest» [23], «Askona Invest» [24],

«Аскона Инвест» [25], принадлежащих ООО «Аскона», ООО «Софт Слип», ООО «Первый клинический медицинский центр», ООО «Аскона-Век», ООО «Специализированный застройщик «Строительное управление ДСК 33». Сходство до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставлений [1] – [25] заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [25] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, в отношении обозначения [1] по заявке №2019746191 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 29.01.2021, что исключает учет данного противопоставления в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения по заявке №2019758081 в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь ООО «Софт Слип», ООО «Первый клинический медицинский центр», ООО «Аскона-Век», ООО «Специализированный застройщик «Строительное управление ДСК 33» - правообладатели противопоставлений [2] – [25], предоставили письма, в которых выражают свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019758081 для заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

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

Согласно требованиям законодательства, 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:

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 или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «Askona Vicky» и «ASKONA ANGEL» [2], «ASKONA BUBBLE» [3], «ASKONA TEDDY» [4], «ASKONA SMART»

 askonamed [5], «сеть клинических центров» [6], «сеть клинических центров» [7], «ASKONA» [8], «askona»

[9], «askona Ortho Foam» [10], « askona fitness» [11], « askona» [12],

«ASKONA HYBRID» [13], « askona TERAPIA» [14], «ASKONA» [15],

« askona expert» [16], « askona СПЛЕТЕ, ЧТОБЫ ЖИТЬ» [17], «ASKONA SMARTBED» [18],

«ASKONA SMART JET» [19], « askona PERFORMANCE» [20], « Аскона Инвест» [21],

« Askona Invest» [22], « ASKONA INVEST» [23], «Askona Invest» [24],

«Аскона Инвест» [25] не тождественны, противопоставления [2] – [25] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками. При этом коллегией также принят во внимание довод возражения о принадлежности заявителя и правообладателей противопоставлений [2] – [25] к одной Группе

компаний «Аскона», что исключает введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя сопоставляемых товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ.

Информация заявителя относительно решения ООО «Специализированный застройщик «Строительное управление ДСК 33» не оплачивать пошлину за выдачу свидетельств на товарные знаки по противопоставлениям [24], [25], приняты коллегией к сведению.

Наличие писем-согласий от правообладателя противопоставленных товарных знаков (обозначений) [2] – [25], возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять эти противопоставления.

Таким образом, указанные выше обстоятельства устраниют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2019758081 в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (1), (2) статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2021, отменить решение Роспатента от 28.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758081.