

**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 возражение, поступившее 22.06.2020. Данное возражение подано компанией ВЮСНЕМ Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH, Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435314, при этом установлено следующее.

Знак «В.І.О.Кеу» (1) по международной регистрации №1435314 с приоритетом от 11.10.2018 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом было принято решение от 21.02.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «В.І.О.Кеу» (1) по международной регистрации №1435314 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ, по основаниям предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).



2. Копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №446357 от 10.06.2020, заключенного между ООО "Эко Продукт 21" и БИОХЕМ Цузатцштоффе Хандельс- унд Produktionsgesellschaft мБХ.

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

С учетом даты приоритета (11.10.2018) знака «В.І.О.Кеу» по международной регистрации №1435314 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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. 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).

Знак по международной регистрации №1435314 представляет собой словесное обозначение «В.І.О.Кеу», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным "БИОКЕЙ", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1435314 в отношении товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака (2).

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

К указанным обстоятельствам относится то, что между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака (2) был заключен договор о распоряжении исключительным правом, по которому правообладателем вышеуказанного знака стал заявитель. Соответствующая запись о регистрации договора о распоряжении исключительным правом 24.07.2020 была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В связи с этим, указанный товарный знак (2) не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1435314 на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2020, отменить решение Роспатента от 21.02.2020, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной**

**регистрации №1435314 в отношении товаров 05 класса МКТУ: «Trace elements for supplementing foodstuffs for animals (микроэлементы для дополнения пищевых продуктов для животных); amino acid chelates for supplementing foodstuffs for animals (аминокислотны для дополнения пищевых продуктов для животных)».**