


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 18.07.2023 возражение, поданное ООО «Зеленые линии», Московская обл., г.Красногорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021773547, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2021773547 с приоритетом от 10.11.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021773547 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «Prebio», «ПРЕБИО» по м.р. № 1155201 -

конв. приоритет от 11.01.2013, м.р. № 0802257 – конв. приоритет от 05.09.2002, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя Societe des Produits Nestle S.A., CH-1800 Vevey, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указывая на следующее:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различные шрифтовые исполнения, композиционные решения, различную цветовую гамму и графические приемы, отличаются различным впечатлением, которые они производят на рядового потребителя, что не вызывает их ассоциирование друг с другом;

- сравниваемые обозначения несут в себе определенную смысловую информацию, благодаря которой в сознании потребителя эти обозначения вызывают различные ассоциации;

- сопоставляемые обозначения отличаются по составу звуков, гласных и согласных букв, имеют разное количество слогов, разную фонетическую длину, в связи с чем их произношение является неоднозначным;

- таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными ни по одному из критериев сходства обозначений;

- доводы экспертизы о том, что у потребителя могут возникнуть представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному лицу, и это приведет к дезориентации потребителя, без каких-либо доказательств ничем не обоснованы;

- правообладателем противопоставленных товарных знаков представлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021773547 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021773547 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№ 1155201, 802257 [1].

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы заявителя, убедительными.

С учетом даты приоритета (10.11.2021) заявки №2021773547 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021773547 заявлено

Prebiose

комбинированное обозначение «*Prebiose*», содержащее словесный элемент «Prebiose», выполненный в оригинальной графической манере, буквами латинского алфавита, где первая буква заглавная, остальные строчные. В вариации буквы "b" имеется изобразительный элемент в виде стилизованного изображения листика.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки со словесными элементами «Prebio», «ПРЕБИО» по международным регистрациям №№ 1155201, 802257.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений, а также графическим сходством заявленного обозначения и противопоставленного знака «Prebio» по международной регистрации № 1155201, обусловленным выполнением словесных элементов буквами одного латинского алфавита.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 31.05.2023.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№ 1155201, 802257, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2021773547 в отношении всех заявленных товаров 05 класса 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.

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 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 товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021773547 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2023, отменить решение Роспатента от 31.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021773547.