


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 21.02.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АРХЫЗ ОРИГИНАЛ», Карачаево-Черкесская Республика (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021749509, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «» по заявке №2021749509 с приоритетом от 06.08.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя для индивидуализации товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанным в заявке.

Роспатентом 07.02.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее



зарегистрированным товарным знаком «  » (свидетельство №366659 с приоритетом от 18.10.2006, срок действия регистрации продлен до 18.10.2026), зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Коммунальное производственное унитарное предприятие «Витебский кондитерский комбинат «ВИТЬБА», 210038, г. Витебск, ул. Короткевича, 3, Республика Беларусь (согласно сведениям, внесенным 18.03.2022 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, наименование правообладателя изменено на Коммунальное производственное унитарное предприятие «Кондитерская фабрика «ВИТЬБА»).

В поступившем возражении от 21.02.2023 не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №366659. Вместе с тем, заявитель обращает внимание на то, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака был заключен договор от 30.09.2022 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №366659, по тексту которого указывается на безотзывное и безоговорочное согласие правообладателя относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021749509 на имя ООО «АРХЫЗ ОРИГИНАЛ» в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. При этом правообладатель товарного знака по свидетельству №366659 указывает на отсутствие введения потребителя в заблуждение вследствие регистрации товарного знака по заявке №2021749509.

По мнению заявителя, форма представленного согласия, оформленного в виде гражданско-правового договора, соответствует требованиям пункта 46 Правил 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 подтверждение своих доводов заявитель представил копию упомянутого договора, заверенную нотариально, отметив, что нотариально заверенный документ соответствует оригиналу договора согласно положениям законодательства о нотариате.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749509 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

С учетом даты (06.08.2021) поступления заявки №2021749509 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 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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 на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации



товаров 32 класса МКТУ обозначение «» по заявке №2021749509 с приоритетом от 06.08.2021 является комбинированным, включает словесные элементы «VITA CareFull», выполненные заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов, а также изобразительный элемент в виде стилизованных холмов, над которыми изображены заштрихованный полукруг, капля воды и четырехконечная звезда.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени



смешения товарного знака «» по свидетельству №366659 с приоритетом от 18.10.2006, принадлежащего Коммунальному производственному унитарному предприятию «Кондитерская фабрика «ВИТЬБА». Товарный знак по свидетельству №366659 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ *«пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе безалкогольные аперитивы, воды, коктейли, лимонады; напитки арахисово-молочные, безалкогольные, изотонические, фруктовые, напитки на основе молочной сыворотки, напиток миндально-молочный, нектары фруктовые с мякотью, оршад, пиво, сиропы для лимонадов, сиропы для напитков, сок томатный, сок яблочный, соки овощные, соки фруктовые, составы для*

изготовления газированной воды, составы для изготовления ликеров, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, шербет [напиток], экстракты фруктовые безалкогольные, экстракты хмелевые для изготовления пива, эссенции для изготовления напитков» и товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, коктейли, напитки слабоалкогольные, напитки алкогольные (слабоалкогольные), содержащие фрукты, напиток медовый, настойки горькие, настойка мятная, ликеры».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность сопоставляемых товаров 32 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе настоящего дела коллегией были принято во внимания обстоятельства, которые устраняют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К таким обстоятельствам относится заключенный между заявителем по заявке №2021749509 и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №366659 договор от 30.09.2022 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №366659. Одним из пунктов указанного договора выступало полное и безотзывное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2021749509 в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые*

с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Как справедливо отметил заявитель, форма представленного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака соответствует требованиям законодательства.

Вместе с тем, 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Следует констатировать, что сравниваемые обозначения «



« Vita » не тождественны, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными. Коллегией также принят во внимание приведенный в вышеупомянутом договоре довод правообладателя противопоставленного товарного знака об отсутствии фактического введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при сопровождении их спорным заявленным обозначением.

Между тем, необходимо отметить, что согласие правообладателя противопоставленного товарного знака было предоставлено в отношении более широкого перечня товаров 32 класса МКТУ чем тот, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2021749509.

Так, следует отметить, что на стадии экспертизы в перечень заявленного обозначения по просьбе заявителя были внесены изменения, а именно исключены слабоалкогольные товары, т.е. он был ограничен следующими товарами 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы*

для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков». О данных обстоятельствах заявитель был уведомлен в корреспонденции от 26.12.2022.

Таким образом, наличие согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №366659, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021749509 в качестве товарного знака в отношении вышеупомянутого скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.02.2023, отменить решение Роспатента от 07.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021749509.