

**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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 01.03.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Дана», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021767802, при этом установила следующее.

Словесное обозначение « **BONA VITA** » по заявке № 2021767802 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 16.10.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 09.12.2022 о государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарными знаками: «**BONAVITA**» (2) по свидетельству № 536241, приоритет от 05.02.2013, «**BONA VITA**» (3) по свидетельству № 536574, приоритет от 05.02.2013, «**BonaVita**» (4) по свидетельству № 632775, приоритет от 17.07.2015, зарегистрированными

ранее на АО "ДИАДАР", 121170, Москва, ул. Кульгина, д.3, стр.1, пом. VI, эт.4, комн.18 Б, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 32 класса МКТУ. В данном случае экспертиза руководствовалась фонетическим тождеством слов «BONA VITA» (1-4). В качестве фактического обстоятельства, усиливающего угрозу смешения сравниваемых товарных знаков и заявленного обозначения, может выступать использование серии товарных знаков, в основе которой лежит один элемент - «BONA VITA». В такой ситуации заявленное обозначение (1) с тем же элементом может рассматриваться потребителем как продолжение указанной серии товарных знаков (2-4). Сравниваемые товары 32 класса МКТУ признаны однородными части товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (2-4), поскольку они относятся к одному роду/виду товаров, могут иметь одинаковые условия сбыта и круг потребителей.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.03.2023, заявителем приведены следующие аргументы:

- противопоставленные товарные знаки (2-4) не тождественны и не сходны до степени смешения с заявленным обозначением (1), поскольку они имеют различные визуальные отличия (цветовая гамма, разный шрифт, стилизация);
- заявленное обозначение (1) является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита без каких-либо графических отличий;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков (2-4) предоставил заявителю письма-согласия в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ. Сосуществование противопоставленных товарных знаков (2-4) и заявленного обозначения (1) не может привести их к смешению потребителем в гражданском обороте.

На основании изложенного заявителем выражена просьба изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021767802 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были приложены следующие материалы:

- распечатка из открытых реестров – (5);
- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021767802 - (6);
- письмо-согласие по товарному знаку № 536241 - (7);
- письмо-согласие по товарному знаку № 536574 - (8);
- письмо-согласие по товарному знаку № 632775 - (9).

Изучив материалы дела и выслушав участников в рассмотрении возражения, поступившего 01.03.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (16.10.2021) заявки № 2021767802 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение « **BONA VITA** » по заявке № 2021767802 представляет собой словесный товарный знак, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для части товаров 32 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков:

«**BONAVITA**» (2) по свидетельству № 536241, приоритет от 05.02.2013, «**BONA VITA**» (3) по свидетельству № 536574, приоритет от 05.02.2013, «**BonaVita**» (4) по свидетельству № 632775, приоритет от 17.07.2015. Правообладатель: АО "ДИАДАР", Москва. Правовая охрана данным товарным знакам предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; вода мелисовая для фармацевтических целей» и т.д., указанных в перечне.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем указанных товарных знаков (2-5) было выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2021767802 на имя заявителя в отношении всего заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ, что подтверждается представленными письмами-согласиями (7-9).

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков (2-5) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров. Кроме того, в представленных письмах-согласиях (7-9) отмечено, что регистрация и использование заявленного обозначения (1) в отношении товаров 32 класса МКТУ не создаст риск смешения этого обозначения и противопоставленных товарных знаков (2-5) в глазах потребителей.

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 связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются графические отличия, разное шрифтовое исполнение, в противопоставлениях присутствуют изобразительные элементы, что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленных товарных знаков (2-5), связанных с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этими товарными знаками на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2021767802 в отношении заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленных писем-согласий (7-9)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта

2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.03.2023, изменить решение Роспатента от 09.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021767802.**