

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 09.01.2024 возражение Коурош Фуд Индастри Ко. (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022778120, при этом установила следующее.

Обозначение «Фамила Familia» по заявке № 2022778120 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.11.2022 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 12.12.2023 о государственной регистрации товарного знака принято только для части заявленных товаров. В отношении другой части товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «Familia» комбинированного знака, зарегистрированного на имя GOL PAKHSH-E-AVAL, No 9, 34 Alley, Vali-e-Asr Avenue Tehran, в отношении товаров 31 класса МКТУ, признанных однородными товарам 29 класса МКТУ (международная регистрация. № 965405 [1], дата приоритета 02.09.2007) и со словесным элементом «Familia» комбинированного знака, зарегистрированного на имя BIO-FAMILIA AG, 141,

Brunigstrasse, SACHSELN, в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ (международная регистрация № 596600 [2], дата приоритета 22.12.1992, см. открытые реестры <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

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

- имеются основания для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ в связи с предоставлением правообладателем противопоставленной международной регистрации № 965405 [1] письма-согласия на регистрацию на территории Российской Федерации на имя Коурош Фуд Индастри Ко., Иран (IR), обозначения по заявке на государственную регистрацию товарного знака № 2022778120 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, перечисленных в заявке № 2022778120;

- в соответствии с положениями 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя;

- регистрация в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2022778120 не приведет к нарушению каких-либо прав и не является ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2022778120 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, указанных в заявке, а также указанных в решении Роспатента товаров 30 и 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (01.11.2022) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 (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.

Заявленное обозначение по заявке №2022778120 представляет собой словесный товарный знак «Фамила Famila», в котором словесные элементы выполнены стандартным шрифтом и размещены на двух строках.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака со

словесным элементом «FAMILA» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленного экспертизой знака [1] было выражено согласие с регистрацией обозначения по заявке №2022778120 на имя заявителя в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам административного дела.

Указанный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

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 фонетические и графические отличия, обусловленные использованием разного алфавита, а также наличием изобразительного элемента в товарном знаке [1].

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.01.2024, изменить решение Роспатента от 12.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022778120.