

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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 возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2020, поданное компанией Harboes Bryggeri A/S, Дания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.08.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244067, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 23.02.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1244067 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1244067 представляет собой словесное обозначение «PULS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 13.08.2020 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244067 в отношении товаров 32 класса МКТУ,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1413801 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ПУЛЬС» по свидетельству №232188 с приоритетом от 21.09.2001 в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

Правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №232188 является компания Женесс Глобал Холдингс, ЛЛК, 701 Интернешнл Парквей, Лейк Мэри, Флорида 32746, Соединенные Штаты Америки (701 nternational Parkway Lake Mary FL 32746, United States of America) (US).

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письменное согласие, в котором дает свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению «PULS» по международной регистрации №1413801 на имя Harboes Bryggeri A/S, Дания и его использование на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ, а именно: «beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages» («пиво; минеральная и газированная вода и другие безалкогольные напитки; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»);

- также заявитель отмечает, что компания Harboes Bryggeri A/S (Харбос Бриггери) является известной датской пивоваренной компанией, основанной в 1883 году, которая осуществляет коммерческую деятельность во многих странах мира. Данная компания хорошо известна российским потребителям как производитель слабоалкогольных напитков;

- правообладатель противопоставленного товарного знака, компания Женесс Глобал Холдингс, ЛЛК, является производителем косметических средств, пищевых добавок, питания для оздоровительных целей, направленных на омоложение организма.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 13.08.2020 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.02.2015) знака по международной регистрации №1244067 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в подпункте 14.4.2.1, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1244067 представляет собой словесное обозначение «PULS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении, указанных выше, товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «ПУЛЬС», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244067 в отношении товаров 32 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1244067 на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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, заявленный знак «PULS» и противопоставленный товарный знак [1] «ПУЛЬС» не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 13.08.2020 в отношении товаров 32 класса МКТУ и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244067 в отношении указанных товаров в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2020, отменить решение Роспатента от 13.08.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1244067 в отношении товаров 32 класса МКТУ.