

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 29.12.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Технопро», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746648 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «WEISS ORAL CARE» по заявке №2020746648, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

Роспатентом 28.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020746648 в отношении заявленных товаров 03, 21 классов МКТУ, мотивированное в заключении по

результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ORAL CARE» (в переводе с англ. яз. – «гигиена полости рта , уход за полостью рта», см. <https://www.multitran.com/>; <https://translate.google.com/?hl=ru&tab=TT>), как указывает и сам заявитель, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и назначение заявленных товаров 03, 21 классов МКТУ.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



- «» по свидетельству №602766, с приоритетом от 31.07.2015 [1], в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 21 классов МКТУ;



- «» по свидетельству №585719, с приоритетом от 21.11.2013 [2], в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 21 классов МКТУ;

- «WEIS» по свидетельству №462558, с приоритетом от 23.07.2010 [3], в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 21 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №602766 действительно принадлежал ООО «ДЭЛИВЕР», однако между заявителем и правообладателем указанного товарного знака был заключен договор об

отчуждении товарного знака по свидетельству №602766 в отношении товаров 03 и 21 классов МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №585719 прекратил свое действие на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2021 года по делу №СИП-702/2021;

- от правообладателя товарного знака «WEIS» по свидетельству №462558 получено безотзывное письмо-согласие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020746648 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 03, 21 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1, 3].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (27.08.2020) поступления заявки №2020746648 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе

указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится

проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WEISS ORAL CARE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

Словесные элементы «ORAL CARE» имеют следующее значение – «гигиена полости рта, уход за полостью рта», см. Интернет, <https://www.translate.ru>, то есть указывают на вид и назначение заявленных товаров 03, 21 классов МКТУ, в связи с чем, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Как было указано выше, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2020746648 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-3]. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.11.2021.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака



[2] на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 26 ноября 2021 года по делу № СИП-702/2021 досрочно прекращена в отношении товаров 03 класса МКТУ.

В связи с чем, указанный товарный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2020746648 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак « » [1], в настоящее время, принадлежит ООО «ДЭЛИВЕР», Москва.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил письменное согласие на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, которое было представлено на заседании коллегии, состоявшимся 21.02.2022.

Правообладателем противопоставленного товарного знака «WEIS» [3] было также предоставлено письменное согласие на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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:

- 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 товарным знаком.

Обозначение по заявке №2020746648 и противопоставленные товарные знаки [1, 3] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем, введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

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 28.11.2021 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 03, 21 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, отменить решение Роспатента от 28.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020746648.