

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.02.2020 возражение ООО «МИРАМЕДИКА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018728590.

Словесное обозначение « **ВАЛСЕНС** » по заявке №2018728590 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 09.07.2018 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2019 было принято об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение по заявке №2018728590 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение « **ВАЛСЕНС** » сходно до степени смешения с товарными знаками « *valse* » (свидетельства №492778 с приоритетом от 03.11.2011 и №508954 с приоритетом от 24.02.2012), ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА – А.в.е.», 115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, офис 19.

В поступившем возражении заявитель указывает на наличие письменного согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №492778 и №508954 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке №2018728590 товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

В силу указанных обстоятельств заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018728590 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Оригинал упомянутого письма-согласия представлен заявителем в дополнении к возражению, поступившему 21.02.2020. В дополнении к возражению представлена также выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе и определение Суда по интеллектуальным правам от 11.02.2020 по делу №СИП-916/2020 о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа от исковых требований.

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

С учетом даты (09.07.2018) поступления заявки №2018728590 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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).

Обозначение « **ВАЛСЕНС** » по заявке №2018728590, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 09.07.2018, является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Отказ в государственной регистрации товарного знака « **ВАЛСЕНС** » по заявке №2018728590 основан на наличии сходных до степени смешения словесных товарных знаков « *valse* » по свидетельствам №492778 (с приоритетом от 03.11.2011) и №508954 (с приоритетом от 24.02.2012), правовая охрана которым была предоставлена в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА – А.в.е.».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором выражено согласие относительно

регистрации и использования в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 05, 42 классов МКТУ товарного знака « **ВАЛСЕНС** » по заявке №2018728590.

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:

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, сравниваемые обозначения « **ВАЛСЕНС** » и « *valse* » не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №492778, №508954 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Сведений об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленных товарных знаков « *valse* » при сопровождении товаров и услуг 03, 05, 42 классов МКТУ у коллегии не имеется.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №492778, №508954, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в

заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018728590 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 03, 05, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.02.2020, отменить решение Роспатента от 30.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018728590.