

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.02.2023, поданное компанией Eckes-Granini Austria GmbH, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591085, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации словесному знаку «**PAGO**» по международной регистрации №1591085, произведенной Международным Бюро ВОИС 12.01.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 07, 09, 11, 21, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 37, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.04.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591085 в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1591085 требованиям пунктов 3 (1) и 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591085 послужило его сходство до степени смешения:

- со знаком «PHAGO» по международной регистрации №1370445 [1], которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ;



- со знаком «» по международной регистрации №1378380 [2], которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Кроме того, было отмечено, что предоставление правовой охраны на имя первоначального заявителя (Liesegang & Partner mbB, Rechtsanwälte, Германия) в отношении товаров 32 класса МКТУ может повлечь введение потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, в связи с наличием зарегистрированного на компанию Eckes-Granini Austria GmbH (Эккес-Гринини Австрия ГмбХ), специализирующуюся на производстве фруктовых соков в Европе, доменного имени pago-juice.ru (пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2023, заявитель сообщает, что в настоящее время он является правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1378380 [2], поскольку 12.07.2022 компания Liesegang & Partner mbB, Rechtsanwalte передала заявителю (компании «Эккес-Гринини Австрия ГмбХ) исключительное право на знак «PAGO» по международной регистрации №1591085.

Являясь правообладателем знака по международной регистрации №1378380, заявитель вправе продлевать правовую охрану указанного товарного знака. Поскольку заявитель заинтересован в регистрации именно знака «PAGO» по международной регистрации №1591085, он не намерен продлевать срок охраны этого знака, при этом возможность для продления истекает 14.03.2023.

Кроме того, заявитель является администратором доменного имени pago-juice.ru, поэтому предоставление правовой охраны на территории Российской

Федерации знаку «PAGO» по международной регистрации №1591085 для товаров 32 класса МКТУ на имя заявителя не будет ложной или вводящий потребителей в заблуждение.

Заявитель не согласен с позицией относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком «PHAGO» по международной регистрации №1370445 [1], поскольку товары 05 класса МКТУ, для которых испрашивается охрана, и товары, в отношении которых охраняется противопоставленный знак [1], неоднородны: товары, для которых зарегистрирован [1] имеют ярко выраженную медицинскую направленность, в отличие от заявленных товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки».

На территории Российской Федерации знак по международной регистрации №1370445 [1] используется при введении в гражданский оборот средств для гигиенической и хирургической обработки рук, основными контрагентами правообладателя этого знака являются предприятия: <https://www.christevns.com/>. В то же время заявитель является компанией по производству соков и иных продуктов питания, потребителями которых являются физические лица. Указанные различия в фактической деятельности заявителя и правообладателя товарного знака №1370445 [1] обуславливают невозможность их смешения в глазах потребителей.

Кроме того, правообладатель товарного знака №1370445 [1] выдал письмо-согласие на регистрацию на территории России сходного товарного знака заявителя по международной регистрации № 1591117 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591085 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о фактическом использовании знака по международной регистрации № 1370445;

- копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по международной регистрации № 1370445 на регистрацию товарного знака по международной регистрации № 1591117;
- выписка с сайта <https://whois.ru/> в отношении доменного имени pago-juice.ru.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.01.2021) международной регистрации №1591085 правовая база для оценки охранных способностей 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

Согласно пункту 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 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. 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).

Знак по международной регистрации №1591085 представляет собой словесное обозначение «**PAGO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В связи с тем, что на дату рассмотрения возражения заявителем является компания Eckes-Granini Austria GmbH (Эккес-Гранини Австрия ГмбХ), на имя которой зарегистрировано доменное имя pago-juice.ru., отсутствуют основания для вывода о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 32 класса МКТУ и, соответственно, о несоответствии данного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленного знака [2], то его правообладателем является заявитель, который не стал продлевать срок действия правовой охраны на территории Российской Федерации этого знака, соответственно, на дату рассмотрения возражения правовая охрана знака по международной регистрации №1378380 [2] на территории Российской Федерации не действует.

Кроме того, препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591085 в полном объеме послужила международная регистрация №1370445 знака «**RHAGO**».

Вместе с тем, в период проведения экспертизы обозначения по международной регистрации №1591085 правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [1] еще не была предоставлена, при этом знак по международной регистрации №1378380 [2] послужил препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] для части товаров 05 класса, относящихся к диетическим веществам для медицинского применения и детского питания (dietetic substances for medical use, food for babies). Правовая охрана этому знаку в настоящее время предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ (Pharmaceutical, veterinary and sanitary products; sanitary products for medical purposes; plasters, material for dressings, particularly bandages for dressings, gauze for dressings, cloths for dressings, bandages for dressings, elastic materials for dressings,

suspension and support material for dressings and cleaning solvents for removing adhesive dressings or plasters; wound dressings; hemostatic dressings; adhesive dressings, sterilized dressings, elastic dressings, disinfectant dressings; compresses for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; disinfecting products; preparations for destroying vermin; products for destroying vermin; fungicides, herbicides; products for destroying plants; vermin destroying products; pesticides; chemical preparations for medical, pharmaceutical or veterinary use; depuratives; deodorants other than for personal use; air fresheners; deodorants for clothing or textile materials; disinfectants for hygienic use; disinfectants for chemical toilets; antibacterial agents for sanitary use for the disinfection of machines; air purifying products; detergents for medical use; soil-sterilizing agents; preparation for cleaning contact lenses; contact lens solutions; chemical products to treat mildew; chemical products for treating phylloxera; vine disease treating chemicals; disinfectant soaps/Фармацевтическая, ветеринарная и санитарная продукция; санитарно-гигиенические изделия медицинского назначения; пластиры, материалы для перевязок, в частности бинты для перевязок, марля для перевязок, салфетки для перевязок, бинты для перевязок, эластичные материалы для перевязок, подвески и поддерживающие материалы для перевязок и очищающие растворители для снятия липких повязок или пластирей; раневые повязки; кровоостанавливающие повязки; липкие повязки, стерилизованные повязки, эластичные повязки, дезинфицирующие повязки; компрессы для перевязок; материал для зубных пломб и слепков зубов; дезинфицирующие средства; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредителей; средства для уничтожения вредителей; фунгициды, гербициды; средства для уничтожения растений; продукты для уничтожения паразитов; пестициды; химические препараты для медицинского, фармацевтического или ветеринарного применения; очистители; дезодоранты не для личного пользования; освежители воздуха; дезодоранты для одежды или текстильных материалов; дезинфицирующие средства гигиенического назначения; дезинфицирующие средства для химических туалетов; антибактериальные средства санитарно-гигиенического назначения для дезинфекции машин; продукты для очистки воздуха; моющие средства медицинского назначения; средства для стерилизации почвы; подготовка к очистке контактных линз; растворы

для контактных линз; химические препараты для лечения плесени; химические препараты для лечения филлоксеры; химикаты для лечения болезней винограда; дезинфицирующее мыло), которые не являются однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ «Nutritional supplements» (пищевые добавки).

Коллегия также приняла во внимание информацию заявителя о том, что, учитывая разные сферы деятельности, правообладатель товарного знака №1370445 [1] выдал заявителю письмо-согласие на регистрацию на территории России сходного



знака « » по международной регистрации № 1591117 в отношении тех же товаров 05 класса МКТУ (Nutritional supplements).

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591085 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2023, отменить решение Роспатента от 29.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1591085.