

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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 25.07.2018 возражение, поданное ООО «Сотка зелени», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016730667, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  
по заявке №2016730667 подано 19.08.2016 на регистрацию в качестве товарного знака  
на имя заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении  
товаров 01, 04, 31 и 35 классов МКТУ.

Роспатентом 26.12.2017 принято решение о государственной регистрации  
товарного знака по заявке №2016730667 в отношении всех товаров 04 класса МКТУ, а  
также товаров 31 класса МКТУ «дерн натуральный; деревья; древесина

необработанная; копра; кора необработанная; кустарники; кусты розовые; мульча; рассада; растения; семена для посадки; мох; кора хвойных; песок речной просеянный; торф; стружка древесная для копчения», а также услуг 35 класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие погреби гелям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое [обслуживание]; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; радиореклама; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная». В отношении всех товаров 01 класса МКУТ, а также иной части товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении вышеупомянутых товаров и услуг не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с

# ЗЕЛЕНАЯ СОТКА

товарным знаком « » по свидетельству №376905 с приоритетом от 13.12.2007, зарегистрированным на имя ООО «Ваше хозяйство», Россия, в отношении товаров 01 класса МКТУ (1).

Кроме того, было указано, что заявленное обозначение тождественно



комбинированному товарному знаку « » по свидетельству №478788 с приоритетом от 08.02.2011, зарегистрированному на имя

заявителя, Россия, в отношении части совпадающего перечня товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям статьи 1481 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный ему знак (1) не являются сходными до степени смешения. Кроме того, приведенное в упомянутом решении Роспатента основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016730667 в отношении товаров 01 класса МКТУ «глина фарфоровая [белая]; глинозем; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; гуано; субстанции [подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; перегной для удобрения почвы; торф [удобрение]; глина вспученная для гидропонных культур [субстрат]; шлаки».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016730667 в отношении всех заявленных товаров и услуг 01, 04, 31 и 35 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1], а также мировое соглашение между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.08.2016) поступления заявки №2016730667 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, 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 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 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 отзвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил 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).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.



Заявленному обозначению « » по заявке №2016730667 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части товаров 01 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен знак

## ЗЕЛЕНАЯ СОТКА

« » (1), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака (1), в котором он выражает свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2016730667 в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ «глина фарфоровая [белая]; глинозем; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; гуано; субстанции [подложки] для выращивания без почвы [сельское хозяйство]; перегной для удобрения почвы; торф [удобрение]; глина вспученная для гидропонных культур [субстрат]; шлаки».

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.

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, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не тождественны, имеют визуальные, фонетические и семантические различия, противопоставленный знак не является коллективным и широко известным знаком.

Кроме того, коллегией было учтено мировое соглашение между заявителем и правообладателем противопоставленного знака (1), а также информация об активной деятельности заявителя по производству биогумуса и органических удобрений для сельского хозяйства.

В связи с изложенным, коллегия усматривает, что риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя знака (1), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016730667 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Что касается части товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, то препятствием для регистрации является наличие у заявителя по рассматриваемой заявке №2016730667 исключительного права на товарный знак по свидетельству №478788 с приоритетом от 08.02.2011



Анализ вышеуказанного товарного знака по свидетельству №478788 показал, что он является тождественным заявленному обозначению, поскольку совпадает с ним во всех элементах.

Сопоставление заявленного перечня товаров и услуг с товарами услугами, содержащимися в перечне свидетельства №478788, показало, что они содержат следующие идентичные позиции:

31 класс МКТУ - «черви дождевые; черви калифорнийские»;

35 класс МКТУ «реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Таким образом, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №478788 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2016730667 в отношении идентичных товаров и услуг 31 и 35 классов МКТУ.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении

товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единственное по своему характеру исключительное право, которое удостоверяется одним документом.

Признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него. Для наделения носителя какими-либо правами достаточно одной фиксации соответствующего правового акта.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2018, изменить решение Роспатента от 26.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016730667.**