

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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, рассмотрела поступившее 08.07.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Техносервис», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017717979, при этом установила следующее.

По заявке № 2017717979, поступившей 05.05.2017, заявителем испрашивалась государственная регистрация словесного товарного знака «**БЛАГОДАТЬ**» в отношении товаров 03, 05, 32, 33 и услуг 43, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 06.03.2019 о государственной регистрации товарного знака принято только в отношении части товаров 32 класса МКТУ, товаров 33 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ. В отношении другой части товаров и услуг в регистрации товарного знака по заявке № 2017717979 отказано на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктами 6(2) и 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается наличием ранее зарегистрированных товарных знаков:

- «**БЛАГОДАТЬ**» по свидетельству № 248759 (принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МИР-2000», Москва), правовая

охрана которого действует в отношении товаров и услуг 03, 05, 16, 35, 42 классов МКТУ [1];

- «**Благодать**» по свидетельству № 235776 (принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Центр пищевой индустрии – Ариант», г. Челябинск), правовая охрана которого действует в отношении товаров и услуг 29, 30, 42 классов МКТУ [2];

- «**БЛАГОДАТЬ**» по свидетельству № 154402 (принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Техносервис», Республика Башкортостан), правовая охрана которого действует в отношении товаров и услуг 03, 05, 32 и 42 классов МКТУ [3].

В возражении, поступившем 08.07.2019, приведены следующие аргументы:

- ранее зарегистрированный товарный знак, принадлежащий заявителю, отличается от заявленного обозначения расстоянием между буквами;

- учитывать следует измененное заявителем обозначение «*Благодать*», в котором начертание большинства букв отличается от начертания стандартного шрифта;

- заявитель не получал запрос экспертизы, в котором ему сообщалось о наличии ранее зарегистрированного товарного знака заявителя, препятствующего регистрации заявленного обозначения, что лишило его возможности представить свои аргументы до вынесения оспариваемого решения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 06.03.2019 о регистрации товарного знака по заявке № 2017717979.

В дополнении к возражению заявитель представил измененный перечень товаров 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которого просит принять решение о регистрации заявленного обозначения (1).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.05.2017) поступления заявки № 2017717979 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием

для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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 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).

На государственную регистрацию по заявке № 2017717979 заявлено словесное обозначение «БЛАГОДАТЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В соответствии с дополнением (1) заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении следующих товаров:

03 – косметические наборы, за исключением содержащих изопропиловый спирт; косметические препараты для ванн, за исключением содержащих арахисовое масло; косметические средства, за исключением содержащих арахисовое масло; косметические средства для животных, за исключением содержащих изопропиловый спирт; косметические средства жидкие, за исключением содержащих изопропиловый спирт; лосьоны, за исключением содержащих изопропиловый спирт; косметические средства жидкие, за исключением содержащих изопропиловый спирт; лосьоны для волос, за исключением содержащих арахисовое масло; косметические средства для загара, за исключением содержащих арахисовое масло; косметические средства для ухода за кожей, за исключением содержащих арахисовое масло; кремы косметические, за исключением содержащих арахисовое масло; маски косметические, за исключением содержащих арахисовое масло; молоко туалетное, за исключением содержащих арахисовое масло; мыла, за исключением содержащих арахисовое масло; мыла лечебные, за исключением содержащих арахисовое масло; мыла для уничтожения запаха, за исключением содержащих арахисовое масло; парфюмерные изделия, за исключением содержащих изопропиловый спирт; помады косметические, за исключением содержащих арахисовое масло; пасты зубные, за исключением детских; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей, а также содержащих экстракты крапивы;

туалетные принадлежности, включенные в 3 класс, за исключением содержащих изопропиловый спирт;

05 – бактериальные препараты, включенные в 5 класс, за исключением содержащих изопропиловый спирт; бактериологические препараты, включенные в 5 класс, за исключением содержащих изопропиловый спирт; бальзамические препараты, за исключением содержащих изопропиловый спирт; биологические препараты для фармацевтических целей, за исключением содержащих изопропиловый спирт; ветеринарные препараты, за исключением содержащих изопропиловый спирт; грязи для ванн, за исключением озёрно-ключевых; грязи лечебные, за исключением озёрно-ключевых; дезинфицирующие средства для гигиенических целей, за исключением содержащих изопропиловый спирт; конфеты лекарственные, за исключением содержащих арахисовое масло; корни лекарственные, за корней одуванчика; лекарственные средства для человека, за исключением содержащих изопропиловый спирт; мази лечебные для фармацевтических целей, за исключением содержащих арахисовое масло; мази от солнечных ожогов, включенные в 5 класс, за исключением содержащих арахисовое масло; микстуры лекарственные, за исключением содержащих спирт; настои лекарственные, за исключением настоев одуванчика; соли для лечебных ванн, за исключением солей минеральных источников; тонизирующие, укрепляющие средства, за исключением содержащих экстракты подорожника; лекарственные препараты, за исключением содержащих экстракты подорожника; травы лекарственные, за исключением подорожника; успокоительные средства, за исключением содержащих спирт; чаи лекарственные, за исключением содержащих подорожник; отвары из трав, за исключением содержащих подорожник; чай укрепляющий для медицинских целей, за исключением содержащих подорожник.

Правомерность вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается. Как видно, перечень товаров, представленный в дополнении (1) содержит товары, относящиеся к родовым группам «косметические средства и препараты», «препараты и средства фармацевтические», «средства дезинфицирующие».

При этом перечень регистрации № 235776 не содержит товаров 03 и 05 классов МКТУ, а перечень свидетельства № 248759 содержит товары 03 и 05 классов МКТУ, относящихся к таким родовым группам как «препараты для чистки, стирки, обезжиривания и полирования», «детское питание», «материалы, используемые в стоматологии», «пластыри», «яды».

Сопоставляемые товары перечня (1) и регистрации № 248759 могут быть признаны неоднородными по роду, виду, назначению, условиям реализации, следовательно, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 235776 и 248759 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении товаров, перечисленных в дополнении (1).

Согласно возражению заявитель не согласен с установленным несоответствием заявленного обозначения пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия поясняет, что правомерность указанного вывода обусловлена тождеством сопоставляемых обозначений, их словесным характером и отсутствием графической проработки. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, они являются тождественными, что основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект в отношении тех же товаров противоречит природе исключительного права и, как следствие, противоречит общественным интересам. Данная позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №№ СИП-711/2016, СИП-658/2016, СИП-464/2016 и т.д.).

Довод возражения о внесении изменений в заявленное обозначение не нашел своего отражения в материалах заявки № 2017717979. Напротив, согласно уведомлению от 29.07.2019, заявителю отказано во внесении изменений по заявлению, поступившему 08.07.2019. Иных заявлений в ведомство не поступало.

Таким образом, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству № 154402 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака по заявке № 2017717979 в отношении идентичных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Вместе с тем при рассмотрении возражения коллегией приняты во внимание обстоятельства, отсутствовавшие в распоряжении экспертизы. К таким обстоятельствам относится то, что для целей преодоления несоответствия заявленного обозначения пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса, заявитель представил скорректированный перечень товаров 03 и 05 классов МКТУ (1).

Анализ перечня (1) показал, что он содержит наименования, являющиеся видовыми относительно ранее указанных в заявке позиций, следовательно, такое изменение формулировок товаров допускается.

Однако, позиция *«мыла лечебные»*, и как следствие сокращенное указание *«мыла лечебные, за исключением содержащих арахисовое масло»*, относится к 05 классу МКТУ. Также позиция *«косметические наборы»*, указанная заявителем при подаче заявки № 2017717979, была приведена в соответствие с 11-ой редакцией МКТУ, следовательно, ограничение заявителем данного товара рассматривается как *«косметические наборы, включенные в 03 класс, за исключением содержащих изопропиловый спирт»*. Наименование товара *«косметические средства жидкие, за исключением содержащих изопропиловый спирт»* указано дважды, следовательно, является дублированием, что недопустимо. Наименование *«корни лекарственных, за корней одуванчика»* содержит опечатку, признанную очевидной, рассматривается как *«корни лекарственных, за исключением корней одуванчика»*.

Коллегия отмечает, что ограничение перечня, представленное заявителем с учетом вышеприведенных пояснений, устраняет причины, послужившие основанием для признания товарного знака по заявке № 2017717979 не соответствующим подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.07.2019, изменить решение Роспатента от 06.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017717979.