

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 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 29.11.2017 возражение, поданное Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015714362, при этом установлено следующее.

Обозначение «**ДЖАРДИНС**» по заявке № 2015714362, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015714362 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 251343 и 258527, имеющими более ранний приоритет (от 17.09.2002), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОРИМИ», Ленинградская обл., в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 251343 не являются сходными по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства словесных обозначений;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 258527 не являются сходными по фонетическому и графическому признакам сходства словесных обозначений;

- заявитель является фармацевтической компанией, которая производит оригинальные лекарственные препараты, в то время как правообладатель противопоставленных регистраций является крупным производителем чая и кофе, что свидетельствует о том, что указанные лица осуществляют свою деятельность в разных сферах, а также предопределяет невозможность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- заявитель достиг предварительной договоренности с правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 251343 и 258527, согласно которой товары 05 класса МКТУ будут добровольно исключены правообладателем из указанных регистраций.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015714362.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, касающиеся деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Корреспонденцией, поступившей 18.07.2018, заявителем представлены сведения о направлении правообладателем в Роспатент заявлений об исключении товаров 05 класса МКТУ из перечней товаров и услуг, приведенных в свидетельствах №№ 251343 и 258527.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (15.05.2015) заявки № 2015714362 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**ДЖАРДИНС**» по заявке № 2015714362 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015714362 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков «**JARDIN**» и «**ЖАРДИН**» по свидетельствам №№ 251343 и 258527, зарегистрированных, в частности, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.07.2018 внесены сведения об исключении из перечня товаров и услуг противопоставленных регистраций №№ 251343 и 258527 всех товаров 05 класса МКТУ.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015714362, устранины, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2017, отменить решение Роспатента от 30.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015714362.