

**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, рассмотрела возражение, поступившее 25.09.2017, поданное ООО «Алфит Плюс», Алтайский край, г. Барнаул (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.07.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03, 05, 30, 32, услуг 35, 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016710031, поданной 29.03.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 30, 32, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, зеленый, светло-зеленый».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное



обозначение , словесный элемент которого «АЛФИТ Плюс» выполнен оригинальным шрифтом в две строки на фоне круга. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения чаши с цветком внутри, стебель которого спускается к основанию чаши.

Решение Роспатента от 04.07.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03 (части), 05 (части), 30, 32 (части), услуг 35, 42 классов МКТУ по заявке № 2016710031 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 03, 05, 32 классов МКТУ, поскольку сходно до



степени смешения с товарным знаком

[2], правовая охрана

которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью "Фармацевтический завод "Гален", 656011, г. Барнаул, ул. Матросова, 13, в отношении однородных товаров 03, 05, 32 классов МКТУ по свидетельству № 374384, приоритет от 06.12.2007;

- сходство обозначений [1] и [2] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством сравниваемых словесных элементов «АЛФИТ», входящих в их состав, а также их близким шрифтовым исполнением.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 25.09.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.07.2017.

Доводы возражения, поступившего 25.09.2017, сводятся к следующему:

- заявитель и правообладатель сходного товарного знака [2] являются «родственными» предприятиями, одно из которых полностью контролируется другим;
- согласно «Рекомендациям по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака» (Приказ Роспатента от 30.12.2009 N 190) (далее - Рекомендации) информация о «родственных» связях заявителя и правообладателя может содержаться в тексте документа, подтверждающего согласие, и/или в письме заявителя или его представителя. При этом, если данная информация содержится в самом документе, подтверждающем согласие, то представление какого-либо

документа, подтверждающего эту информацию, требовать от заявителя не целесообразно;

- заявителем получено согласие от правообладателя противопоставленного знака [2] на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения [1] для заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 25.09.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения было приложено согласие [3] от правообладателя товарного знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 25.09.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.03.2016) правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения [1] по заявке № 2016710031 включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии,

что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака



обозначение

[1] является комбинированным, словесный элемент «АЛФИТ Плюс» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки на фоне круга, в верхней части которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной чаши с цветком. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 03, 05, 30, 32, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, зеленый, светло-зеленый».

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы

АЛФИТ

упомянут товарный знак

[2] по свидетельству № 374384,

приоритет от 06.12.2007. Знак [2] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 32, услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Сравниваемые обозначения [1] и [2] включают фонетически тождественные и визуально близкие по шрифтовому исполнению словесные элементы «АЛФИТ». В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесного элемента «АЛФИТ» [1,2], в силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] не представляется возможным.

Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений [1] и [2] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности товаров 03, 05, 32 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 03, 05, 32 классов МКТУ относятся к одним и тем же родовым понятиям («косметика и парфюмерия», «средства для гигиены зубов и полости рта», «фармацевтические и медицинские препараты», «безалкогольные напитки»), имеют одинаковое назначение (для ароматизации и гигиены человека, для ухода за полостью рта, для лечения и медицинских целей, питья), круг потребителей, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Однородность сравниваемых товаров 03, 05, 32 классов МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05, 32 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 03, 05, 32 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 25.09.2017. К указанным обстоятельствам относится предоставление правообладателем противопоставленного товарного знака [2] согласия [3] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении конкретного перечня товаров и услуг:

- 03 класса МКТУ «крема косметические; пасты, порошки зубные»;
- 05 класса МКТУ «добавки пищевые для медицинских целей; настои лекарственные; сиропы для фармацевтических целей; чаи травяные для медицинских целей, травы лекарственные, свечи медицинские, продукты диетические пищевые для медицинских целей, препараты фармацевтические, препараты для ухода за кожей фармацевтические, напитки диетические для медицинских целей, масла лекарственные, кора деревьев для фармацевтических целей, корни лекарственные, капсулы для фармацевтических целей, бальзамы для медицинских целей»;

- 32 класса МКТУ «напитки безалкогольные; соки; сиропы для напитков; экстракты безалкогольные»;
- 44 класса МКТУ «медицинские услуги».

Из материалов дела также следует, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака [2] являются «родственными компаниями», что препятствует введению потребителей в заблуждение.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное согласие [3] в отношении ограниченного перечня товаров.

Услуги 44 класса МКТУ отсутствуют в заявлении перечне обозначения [1], поэтому у коллегии нет оснований для применения согласия [3] в этой части.

Указанные обстоятельства устраниют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 03, 05, 32 классов МКТУ.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 03, 05, 32 классов МКТУ отсутствуют.

В отношении другой части заявленных товаров 03, 05, 32 классов МКТУ заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса на основании вышеуказанных выводов коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2017, изменить решение Роспатента от 04.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016710031.