

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 20.07.2023 возражение Акционерного общества Научно-производственная Компания «Высокие Технологии», г. Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021755178, при этом установила следующее.

Обозначение «FERMENCOL ФЕРМЕНКОЛ» по заявке №2021755178 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 31.08.2021 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 31.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы сходством до степени смешения в отношении однородных товаров заявленного обозначения со словесным товарным знаком «FERMINTOL» по свидетельству №304815 [1] с приоритетом от 13.09.2004, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака, что устраняет причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака и с учетом того, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021755178 на основании предоставленного письма-согласия;

- имеются основания для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с предоставлением правообладателем противопоставленного товарного знака [1] письма-согласия на регистрацию на территории Российской Федерации на имя заявителя обозначения по заявке № 2021755178 в отношении всех заявленных товаров;

- регистрация в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2021755178 не приведет к нарушению каких-либо прав и не является ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021755178 в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Приложение: оригинал письма-согласия.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (31.08.2021) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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).

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

Заявленное обозначение по заявке №2021755178 представляет собой словесный товарный знак, содержащий словесные элементы «FERMENCOL ФЕРМЕНКОЛ», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно и расположенные на двух строках. Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в заявке.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2021755178 на имя заявителя в отношении заявленного перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ, что подтверждается

письмом-согласием (оригиналом) правообладателя указанного товарного знака, приложенным к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием входящих в них словесных элементов, букв и звуков, а также их составом и использованием букв разных алфавитов.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака, связанном с предшествующими знаниями об услугах, оказываемых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации, в связи с чем государственная регистрация товарного знака по заявке №2021755178 в отношении заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом рассмотренных выше дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия) у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.07.2023, отменить решение Роспатента от 31.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021755178.