

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 14.07.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Группой компаний "ВИК", Московская обл., г/о Люберцы, дачный пос. Красково (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020710732 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020710732, поданной 04.03.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «белый, темно-синий».

Решение Роспатента от 24.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020710732 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483

Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками: **ВИК** [2]

по свидетельству № 81262, приоритет от 28.11.1986, срок действия регистрации

продлен до 28.11.2026 г., **WICK** [3] по свидетельству № 58826, приоритет от

06.12.76, срок действия продлен до 06.12.2026 г., **VICK** [4] по свидетельству № 35623, приоритет от 04.09.1967, срок действия продлен до 04.09.2027 г., правовая охрана которым предоставлена ранее на имя «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани», Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ;

- вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков сделан на основании фонетического сходства, обусловленного характером совпадающих частей обозначений, наличием близких звуков и звукосочетаний, их местом в составе обозначений, созвучностью обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.07.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.01.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-4] выдано согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в отношении ограниченного перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ:

03 класс МКТУ – *«дезодоранты для домашних животных; продукты косметические и туалетные не лечебные для животных; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]»;*

05 класс МКТУ – *«аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; изделия фармацевтические для ветеринарных целей, препараты медицинские для животных и ветеринарные; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты ветеринарные; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения паразитов;*

препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; репелленты; репелленты для собак; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства противопаразитарные; ферменты для ветеринарных целей».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- письмо - согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-4] с подтверждающими документами в отношении уполномоченного лица-подписанта письма-согласия – [5];
- обязательство заявителя – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 14.07.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.03.2020) заявки № 2020710732 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
- 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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 «VIC» выполнен буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и расположен в двух проекциях (горизонтально и вертикально) на фоне окружности со звездочками. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в возражении, в цветовом сочетании: «белый, темно-синий».

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки: **ВИК** [2] по свидетельству № 81262, приоритет от 28.11.1986, срок действия регистрации продлен до 28.11.2026 г., **WICK** [3] по свидетельству № 58826, приоритет от 06.12.76, срок действия продлен до 06.12.2026 г., **VICK** [4] по свидетельству № 35623, приоритет от 04.09.1967, срок действия продлен до 04.09.2027 г. Правообладатель: «Дзе Проктер энд Гэмбл Компани», Уан Проктер энд Гэмбл Плаза, Цинциннати, Огайо, Соединенные Штаты Америки. Правовая охрана предоставлена знакам [2-4] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-4] в письме дал свое безотзывное согласие [5] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 03, 05 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2-4] являются не тождественными, имеют графические отличия (присутствие изобразительных элементов в заявленном обозначении [1], разное шрифтовое исполнение словесных элементов), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [5].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает, в связи с чем, есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не может явиться причиной введения в заблуждение потребителей. Также в согласии [5] отмечено, что «регистрация обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение».

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2021, отменить решение Роспатента от 24.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020710732.