

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 28.05.2020, поданное компанией БЕВИТАЛЬ Холдинг ГмбХ & Ко. КГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739249, при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2018739249 было подано 11.09.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 и услуг 35 классов МКТУ:

**05 - ветеринарные препараты, а именно, диетические добавки и минералы для собак.**

**31 - корма для собак.**

**35 - демонстрация товаров; распространение образцов; реклама; продвижение продаж для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; розничная и оптовая продажа кормами для животных, фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; все вышеперечисленные услуги, относящиеся исключительно к ветеринарным препаратам, диетическим добавкам и кормам для собак.**

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739249 было принято 28.10.2019 на основании заключения по результатам

экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку экспертизой был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «BELCANTO» по свидетельству №191391 с приоритетом от 21.01.2000, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель сообщил о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №191391 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по всем критериям, предусмотренным действующим законодательством в области интеллектуальной собственности для определения сходства обозначений. Такой же позиции придерживается владелец противопоставленного товарного знака, который выдал письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения по данной заявке для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

Кроме того, срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №191391 истек 21 января 2020 года, при этом, как сообщил заявителю владелец данной регистрации, он не намерен продлевать срок ее действия на следующие 10 лет.

На основании вышеизложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.06.2020, заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия.

Кроме того, с учетом того, что на стадии экспертизы заявителю было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в котором сообщалось о том, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «корм для собак» является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающее на вид и назначение товаров и услуг, заявитель письменно выразил свое согласие с включением в товарный знак этих словесных элементов в качестве неохраняемых.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (11.09.2018) заявки №2018739249 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«  
», включающее словесный элемент «БЕЛЬКАНДО», выполненный в кириллице оригинальным шрифтом внутри фигурной рамки с разрывами. Первая и последняя буквы слова имеют больший размер по отношению к остальным. Верхняя часть рамки имитирует контур головы животного, в центре нижней части рамки расположена емкость, выполненная с эффектом объема. Над словесным элементом мелким стандартным шрифтом красного цвета выполнено словосочетание «КОРМ ДЛЯ СОБАК». Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, оранжевом, красном, серебристом цветовом сочетании.

Заявитель выразил свое согласие с включением в товарный знак словосочетания «КОРМ ДЛЯ СОБАК», указывающего на вид и назначение заявленных товаров и услуг, в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №191391 представляет собой словесное обозначение «**BELCANTO**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Срок действия регистрации был продлен до 21.01.2020. На дату рассмотрения возражения (19.06.2020) льготный шестимесячный срок для подачи ходатайства о дальнейшем продлении действия исключительного права на товарный знак в соответствии с пунктом 2 статьи 1491 Кодекса не истек.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

35 - аренда площадей для размещения рекламы; аукционная продажа; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; демонстрация товаров; исследования в области деловых операций; изучение общественного мнения; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; информация статистическая; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; консультативные службы по управлению делами; консультации по вопросам штата сотрудников; сбор информации в машинные базы данных; консультации профессиональные в области бизнеса; распространение рекламных объявлений; составление отчетов о состоянии счетов; подготовка платежных документов; помощь по управлению делами (по разработке проектов, планов, составлению смет); прогнозирование экономическое; реклама; радиореклама; телевизионная реклама; рекламная хроника; сбыт товара через посредников; распространение образцов; публикация рекламных текстов; проверка счетов; почтовая рассылка рекламных материалов (проспектов, брошюр и т.п.); организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «БЕЛЬКАНДО» - «БЕЛЬКАНТО», а также однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018739249 и предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2018739249 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические, семантические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству №191391 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2020, изменить решение Роспатента от 28.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018739249.**