

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.10.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЯРИС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750872, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019750872 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 10.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.12.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750872 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 05 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «**ВИЗИТ**» (свидетельство №192590 с приоритетом от 19.01.1999), зарегистрированным в отношении товаров 05 класса

МКТУ на имя Акционерного общества «СИБИАР», 630071, г. Новосибирск, ул. Станционная, 78.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечается, что элемент «®» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №192590, а указывается на наличие письменного согласия (далее – письмо-согласие) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019750872 от правообладателя этого противопоставленного товарного знака.

Заявителю принадлежит исключительное право на такие товарные знаки, включающие словесные элементы «VIZIT» / «ВИЗИТ», как «» по свидетельству №346290 с приоритетом 06.09.2006 для товаров 10 класса МКТУ «презервативы», «» по свидетельству №257711 с приоритетом 31.05.2002 для товаров 05 МКТУ «препараты химические для диагностики беременности» и 10 класса МКТУ «медицинские приборы и инструменты, презервативы, шприцы», «**VIZIT**» по свидетельству №174359 с приоритетом 24.07.1997 для товаров 10 класса МКТУ «презервативы».

Заявленные товары 05 класса МКТУ «гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей; гели-смазки для интимных целей» и 10 класса МКТУ «презервативы», в отношении которых зарегистрированы товарные знаки заявителя являются сопутствующими товарами и часто приобретаются и используются потребителями совместно. Учитывая известность заявителя как производителя презервативов, полагаем, что государственная регистрация товарного знака в отношении товаров «гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей; гели-смазки для интимных целей» не станет причиной введения потребителя в заблуждения относительно изготовителя товаров, а также не нарушит права

потребителей и правообладателя противопоставленного товарного знака, с чем согласно АО «СИБИАР».

Оригинал письма-согласия от АО «СИБИАР» представлен в корреспонденции от 14.01.2022.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019750872 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (10.10.2019) поступления заявки №2019750872 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями 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 заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного

из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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, 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).



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019750872 с приоритетом от 10.10.2019 включает в свой состав расположенный на фоне четырехугольника синего цвета с белой рамкой словесный элемент «VIZIT», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05 класса МКТУ *«гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей; гели-смазки для интимных целей»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что включенный в его состав элемент «®» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что было указано самим заявителем при подаче заявки №2019750872.



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» по заявке №2019750872 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «**ВИЗИТ**» по свидетельству №192590 с приоритетом от 19.01.1999, зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя Акционерного общества «СИБИАР».



Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения «» и противопоставленного товарного знака «**ВИЗИТ**» по свидетельству №192590, а также однородность товаров 05 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно АО «СИБИАР» предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2019750872 на имя ООО «СОЛЯРИС» для товаров 05 класса МКТУ *«гели интимные возбуждающие; лубриканты для интимных целей; гели-смазки для интимных целей»*.

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 этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что

вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «» и «**ВИЗИТ**» не тождественны. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №192590 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №192590 для всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2019750872, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

Таким образом, наличие письма-согласия устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «» для товаров 05 класса МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2019750872 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2021, отменить решение Роспатента от 29.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019750872.