

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Органик парк», г. Казань, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021750480, при этом установлено следующее.

ОРГАМИКА

Государственная регистрация товарного знака «ORGAMICA» по заявке №2021750480, поданной 11.08.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения знак «ORGANIKA» по международной регистрации №862271, зарегистрированный МБ ВОИС 28.12.2004 (срок действия регистрации продлен до 28.12.2024), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A., ul. Ciasna 21a PL-93-531 Lodz (PL), в отношении товаров 01 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 20.12.2022, заявитель сообщает, что он обратился к правообладателю противопоставленного знака с предложением об отчуждении исключительного права на знак по международной регистрации №862271 на территории Российской Федерации на имя ООО «Органик парк». Поскольку ответа на направленное предложение не последовало, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №862271 на территории Российской Федерации в связи с его неиспользованием. В случае, если Судом по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения дела №СИП-793/2022 будет принято решение о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №862271, препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2021750480 будут преодолены.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.08.2022 и зарегистрировать товарный знак в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы (копии):

(1) определение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2022 по делу №СИП-793/2022;

(2) исковое заявление ООО «Органик Парк» от 31.08.2022.

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

С учетом даты подачи (11.08.2021) заявки №2021750480 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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).

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.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Заявленное обозначение по заявке №2021750480 представляет собой

ОРГАМИКА

словесное обозначение «ORGAMICA», состоящее из двух словесных элементов, размещенных на разных строках друг под другом. Словесные элементы «ОРГАМИКА» и «ORGAMICA» выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 01 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака препятствовал принадлежащий иному лицу словесный знак «ORGANIKA» по международной регистрации №862271, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 01 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 22.08.2022.

Решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-793/2022 от 27.04.2023 правовая охрана знака «ORGANIKA» по международной регистрации №862271 на территории Российской Федерации досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 01 класса МКТУ «Chemicals and chemical additives for the chemicals, textile, colorants, leather, paper, cosmetics, motors, metals, food, agricultural, sugar industries; chemical products for scientific use (химические вещества и химические добавки для химических препаратов, изготовления текстиля, красок, выделки кожи, производства бумаги, косметики, двигателей, металлов, продуктов питания, сельскохозяйственной и сахарной промышленности; препараты химические для научных целей)».

Таким образом, товарный знак по заявке №2021750480 может быть зарегистрирован в объеме заявленного перечня товаров 01 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2022, отменить решение Роспатента от 22.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021750480.