

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 26.11.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭДЕН ГАРДЕН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018749498, при этом установила следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака «» по заявке №2018749498 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.11.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.11.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018749498 в отношении всего заявленного перечня товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком  по международной

регистрации №1257501 с приоритетом от 09.03.2015, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1257501 в отношении сокращенного перечня товаров и услуг;

- заявитель и владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1257501 пришли к согласию, что визуально знаки не ассоциируются друг с другом, не смотря на одинаковую словесную часть.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018749498 на имя заявителя в отношении следующего перечня товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ:

«31 –свежие фрукты, овощи и ароматические травы, в том числе: апельсины необработанные; арахис необработанный; артишоки свежие; бобы необработанные; виноград необработанный; грибы необработанные; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; картофель необработанный; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; корневища цикория; корнеплоды кормовые; кукуруза; лимоны необработанные; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; миндаль [плоды]; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; орехи [плоды]; орехи кокосовые; орехи кола; перец стручковый [растение]; плоды цитрусовые необработанные; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; салат-латук необработанный; свекла необработанная; травы пряновкусовые необработанные; трюфели необработанные; тыквы необработанные; фрукты необработанные; фундук необработанный; чеснок свежий; ягоды можжевельника; ягоды необработанные.

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров овощей, фруктов и орехов; изучение рынка овощей, фруктов и орехов; информация и советы коммерческим потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования маркетинговые овощей, фруктов и орехов; маркетинг целевой овощей, фруктов и орехов; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов овощей, фруктов и орехов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок овощей, фруктов и орехов в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов овощей, фруктов и орехов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров - овощей, фруктов и орехов; презентация товаров - овощей, фруктов и орехов, на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; распространение образцов овощей, фруктов и орехов; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров - овощей, фруктов и орехов; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен на овощи, фрукты и орехи; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (13.11.2018) поступления заявки №2018749498 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «Eden Garden». Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении сокращенного перечня товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018749498 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был



противопоставлен знак  по международной регистрации №1257501, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «Eden Garden», на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение в заявленном обозначении, а также в противопоставленном знаке по международной регистрации. Так, словесные элементы «Eden Garden» переводятся с английского языка как «Эдемский сад» (<https://translate.yandex.ru>).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 26.11.2019.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1257501 было получено согласие от 08.10.2019 на регистрацию товарного знака по заявке №2018749498 на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации в гражданском обороте.

Согласно абзацу 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, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации не являются тождественными, при этом противопоставленный знак по международной регистрации не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем риск смешения знаков в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1257501, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке

№2018749498 в отношении скорректированного перечня товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2019, отменить решение Роспатента от 26.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018749498.