

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 19.11.2022, поданное Акционерным обществом "Мултон", (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020729068, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2020729068 с приоритетом от 05.06.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020729068 в отношении всех заявленных 05, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков «» по свидетельству 
№577117[1] (приоритет от 27.03.2015); «**БотаниК**» по свидетельству №364554 [2] (приоритет от 15.02.2007, срок действия продлен до 15.02.2027);
«**BotaniQ IQQ**» по свидетельству №329529 [3] (приоритет от 13.06.2006, срок действия продлен до 13.06.2026), зарегистрированными на имя Аделинк Лимитед, Кипр, в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ и связанных с ними услугами 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству №344838 [4] (приоритет от 25.07.2006, срок действия продлен до 25.07.2026), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Агрофирма "Ботаник", 442395, Пензенская обл., Мокшанский р-н, с.Рамзай, в отношении товаров 31 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 31 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.11.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель указывает, что между ним и правообладателем противопоставленных регистраций Аделинк Лимитед заключено соглашение,

в соответствии с которым заявитель АО "Мултон" передает право на регистрацию обозначения по заявке № 2020729068 Аделинк Лимитед;

- заявитель более не претендует на получение правовой охраны в отношении изначально заявленных товаров 31 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (05.06.2020) поступления заявки №2020729068 на регистрацию товарного знака 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

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 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.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020729068

заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из словесного элемента «BotanIQ», выполненного буквами латинского алфавита, буква «Q» выполнена с графической проработкой.

Согласно поданному возражению, правовая охрана заявленному

обозначению испрашивается в отношении заявленных товаров и услуг 05, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были товарные знаки «**BOTANIQ**» по **BotaniQ** свидетельству №577117[1]; «**БотаниК**» по свидетельству №364554 [2]; «**BotaniQ IQQ**» по свидетельству №329529 [3] зарегистрированные в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33 классов МКТУ на имя компании Аделинк Лимитед. А также товарный знак

 «**Ботаник**» по свидетельству №344838 [4], правовая охрана которого распространяется на товары 31 класса МКТУ.

Согласно поданному возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении заявленных товаров и услуг 05, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака [4] распространяется на товары 31 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам и услугам 05, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ, то данный товарный знак может быть снят в качестве противопоставления.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 24.08.2022.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что по ходатайству заявителя, в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, были внесены изменения в сведения о заявителе. Согласно корреспонденции от 16.12.2022 заявителем по заявке №2020729068 является Аделинк Лимитед

(место нахождения юридического лица: 66 Кириакоу Матси, Егкоми, 2409, Никосия, Кипр).

Таким образом, заявителем по заявке №2020729068 и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-3] является одно лицо.

Внесение вышеуказанных изменений позволяет снять товарные знаки [1-3] в качестве противопоставлений и обуславливает вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров и услуг 05, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2022, отменить решение Роспатента 24.08.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020729068.