

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 22.03.2023, поданное АПУ Компани, Монголия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021719307, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «EDEN» по заявке №2021719307, поданной 02.04.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 26.11.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:



- знаком «» по международной регистрации №518301 с конвенционным приоритетом 10.04.1987, и знаком «Eden» по международной регистрации №526039 с конвенционным приоритетом от 19.01.1988, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя Hügli Nahrungsmittel GmbH, Германия, для однородных товаров 33 класса МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству №745031 с приоритетом от 03.06.2019, зарегистрированным на имя ООО «Марка», г. Барнаул, для однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 22.03.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.11.2022, отметив, что заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №745031 не являются сходными, поскольку имеют звуковые, семантические и графические различия, а также представил письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №518301, №526039.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.11.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от Hügli Nahrungsmittel GmbH, Германия - правообладателя знаков по международным регистрациям №518301, №526039 (1).

На заседании коллегии, состоявшемся 03.07.2023, заявитель представил оригинал письма-согласия от ООО «Марка», г. Барнаул – правообладателя товарного знака по свидетельству №745031 (2).

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

С учетом даты подачи (02.04.2021) заявки №2021719307 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).


В соответствии с абзацем пятым 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, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021719307 представляет собой словесное обозначение «EDEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товарам 33 класса МКТУ «водка».

В отношении заявленных товаров регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса

препятствуют принадлежащие иным лицам знаки «» по международной регистрации №518301 и «Eden» по международной регистрации №526039, а также

товарный знак «» по свидетельству №745031.

В отношении противопоставленных товарных знаков в возражении заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом решения от 26.11.2022.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя знаков по международным регистрациям №518301, №526039, в котором Hügli Nahrungsmittel

GmbH, Германия, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021719307 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №745031 - ООО «Марка», г. Барнаул, также предоставил письмо-согласие (2), в котором выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2021719307 в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация 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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знаков по международным регистрациям №518301, №526039 и товарного знака по свидетельству №745031 преодолено путем получения письменных согласий от их правообладателей. Следовательно, товарный знак по заявке №2021719307 может быть зарегистрирован в объеме всего испрашиваемого перечня товаров 33 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2023, отменить решение Роспатента от 26.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021719307.