

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 23.09.2020, поданное ИП Косовым Сергеем Юрьевичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019713836, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «FORMALATA» по заявке №2019713836, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 25.05.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019713836 в отношении товаров 30 класса МКТУ, а в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019713836, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное



обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №566333, с приоритетом от 08.12.2014 [1], в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 29, 35 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель получил согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019713836 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, а именно «жиры пищевые; масла пищевые, в том числе спреды; масло пальмоядровое пищевое; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов», от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 566333;

- сравниваемые обозначения не являются тождественными, а также используются для маркировки различных товаров, а именно, правообладатель противопоставленного товарного знака производит сыры, а ИП Косов С.Ю. производит масла, спреды для бутербродов и различные соусы. Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2019713836 не может вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019713836 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29 «жиры пищевые; масла пищевые, в том числе спреды; масло пальмоядровое пищевое; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов», 30 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (28.03.2019) поступления заявки №2019713836 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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FORMALATA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019713836 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был



противопоставлен товарный знак «» [1], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 25.05.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и использование обозначения «FORMALATA» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ «жиры пищевые; масла пищевые, в том числе спреды; масло пальмоядровое пищевое; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов», указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «FORMALATA» по заявке №2019713836 и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 25.05.2020 и регистрации обозначения «FORMALATA» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 29 «жиры пищевые; масла пищевые, в том числе спреды; масло пальмоядровое пищевое; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов» и 30 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2020, изменить решение Роспатента от 25.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019713836.**