

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 поступившее 20.02.2020 возражение UNIFERM GmbH & Co. KG (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1393186, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1393186 с конвенционным приоритетом от 12.06.2017 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак «**Aktiva**» по международной регистрации №1393186 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение.

Решение Роспатента от 23.04.2019 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак «**Aktiva**» по международной регистрации №1393186 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ со знаками «**АКТИВИА/ACTIVIA**» по свидетельству №520956 [1] и по международным регистрациям №№1345674, 1344127, 1276399, 893712, 893078, 763921, 752427, 725041 [2-9] с более ранним

приоритетом, правовая охрана которым была предоставлена на имя COMPAGNIE GERVAIS DANONE в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1393186.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, различно в силу расположения словесных и графических элементов в обозначениях, разной стилизации шрифтов, цветового сочетания в рассматриваемом обозначении. По мнению заявителя, отсутствует ассоциирование сопоставляемых товарных знаков друг с другом в целом, общее впечатление при фонетическом и визуальном восприятии обозначений различное, в связи с чем их следует признать несходными;

- UNIFERM GmbH & Co. KG - это немецкая компания, которая занимается производством дрожжей для хлебобулочной промышленности/пекарен. Компания Uniferm GmbH und Co. KG была основана в 1737 г в Верне, производит дрожжи. Годовой оборот составляет более 100 млн. евро, ежегодный выпуск дрожжей - около 120 тысяч тонн. Производство осуществляется в промышленных масштабах, продукция предназначена для крупных оптовых покупателей (пекарни, заводы). Сайт компании в Интернет www.uniferm.de. Правообладатель противопоставленных знаков - это французская компания DANONE, производитель молочных продуктов. Продукция АКТИВИА/ АКТИВИА - это разнообразные йогурты, молочные десерты, хорошо известные российским потребителям. Материалы с сайтов <http://www.danone.ru> и www.aktivia.ru находятся в материалах дела;

- очевидно, что товары 30 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми обозначениями, неоднородны (дрожжи для промышленного производства/ йогурты). Компании осуществляют деятельность в абсолютно разных, несмежных областях, сосуществуют во многих странах мира на протяжении многих лет, риск смешения знаков в гражданском обороте фактически отсутствует. Длительное сосуществование в ЕС также подтверждает несходство сравниваемых обозначений,

неоднородность сравниваемых товаров 30 класса МКТУ, разные сферы использования товарных знаков, и, следовательно, отсутствие возможности смешения знаков в гражданском обороте;

- абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров, при условии согласия правообладателя более раннего сходного товарного знака;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (COMPAGNIE GERVAIS DANONE) предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации знака «Aktiva» по международной регистрации № 1393186 в отношении всех товаров и услуг 30, 35 и 41 классов МКТУ. Копия письма-согласия прилагается. Оригинал будет представлен на коллегии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации, включая товары 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (12.06.2017) конвенционного приоритета международной регистрации №1393186 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 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, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1393186 представляет собой словесное обозначение «**Aktiva**», выполненное стандартным шрифтом.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения знаков «**АКТИВИА/ACTIVIA**» [1-9], зарегистрированных в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладателем противопоставленных знаков [1-9] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1393186

на имя заявителя в отношении всех товаров, указанных в регистрации, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного 18.08.2020.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические, а также графические различия, обуславливающие разное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем.

Отсутствует также какая-либо объективная информация о пересечении сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков под сопоставляемыми обозначениями на территории Российской Федерации, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1393186 на территории Российской Федерации не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Следовательно, знаки [1-9] не являются более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1393186 в отношении всех заявленных товаров и услуг, в том числе товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2020, отменить решение Роспатента от 23.04.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1393186 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне международной регистрации.