


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 поступившее 06.09.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "КемПлант", Алтайский край, г.Новоалтайск, (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700804, при этом установила следующее.

Заявка №2021700804 на регистрацию комбинированного обозначения




«  » была подана на имя заявителя 13.01.2021 в отношении товаров 05 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 25.04.2022 заявленному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 37 классов МКТУ ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- товарным знаком « **ДЕСКОВИ** » по свидетельству № 571159 (1) с датой приоритета от 02.02.2015, зарегистрированным на имя компании Джилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК, Ирландия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- товарным знаком « **KAVERIN**  » по свидетельству № 523974 (2) с датой приоритета от 22.07.2013, зарегистрированным на имя Крестьянское (фермерское) хозяйство, в отношении услуг 37 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- товарным знаком «  » по свидетельству № 367215 (3) с датой приоритета от 15.09.2017, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Ростомяна Давида Кареновича, Москва, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- знаками «CAVERION» и «**Caverion**» по международным регистрациям № 1349971 (4) с датой приоритета от 22.12.2016, № 1173374 (5) с конвенционным приоритетом от 17.04.2013 зарегистрированными на имя компании Caverion Oyj, Финляндия, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- знаком «DESCOVY» по международной регистрации №1207349 (6) с конвенционным приоритетом от 01.11.2013, зарегистрированной на имя компании Джилид Сайенсиз Айрлэнд ЮК (GILEAD SCIENCES IRELAND UC), Ирландия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 05 класса МКТУ;

- знаком «KAVERI» по международной регистрации № 561214 (7) с приоритетом от 17.06.1991 (срок действия регистрации продлен до

02.10.2030) зарегистрированной на имя компании КСК-Фарма Вертрибс АГ (KSK-Pharma Vertriebs AG), Германия, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.06.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными ввиду отсутствия фонетического сходства, поскольку они состоят из разного количества букв и звуков имеют разную фонетическую длину, состав согласных и гласных звуков. Сравнимые обозначения отличаются графически, и отсутствует их семантическое сходство. Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ не являются однородными противопоставленным услугам 37 класса МКТУ знаков «CAVERION» и «**Caverion**» по международным регистрациям № 1349971, № 1173374. При этом, заявитель указывает на одновременное сосуществование всех противопоставленных обозначений.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021700804 в отношении заявленных товаров и услуг 05 и 37 классов МКТУ.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 21.10.2022, по результатам рассмотрения возражения Роспатентом 23.11.2022 было принято решение «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.04.2022». При этом, было установлено, что противопоставленные сходные знаки «CAVERION» и «**Caverion**» по международным регистрациям № 1349971 (4), №1173374(5) сняты в качестве противопоставлений, поскольку данные знаки действуют в отношении неоднородных услуг 37 класса МКТУ.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 23.11.2022 в части выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам

с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 23.11.2022 по заявке №2021700804. Заявитель непосредственно в Суд по интеллектуальным правам представил письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 571159, № 367215, № 523974, знаков по международным регистрациям № 1207349 №561214, в которых выражено полное и безотзывное согласие на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021700804 в отношении товаров 05 класса МКТУ «*дезинфектанты/средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; мыла дезинфицирующие; палочки серные [дезинфицирующие средства]*».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2023 по делу №СИП-135/2023/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 23.11.2022, принятое по результатам рассмотрения возражения Общества с ограниченной ответственностью ««КемПлант» от 20.06.2022 на решение об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке № 2021700804 в качестве товарного знака. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В корреспонденциях от 11.10.2023 и 25.10.2023 заявителем были представлены дополнения и оригиналы писем-согласий [1] от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 571159 (1) №367215 (3), № 523974 (2), знаков по международным регистрациям №1207349 (6) № 561214 (7).

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.01.2021) заявки №2021700804 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании


признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.




Заявленное обозначение «  » является комбинированным, включает прямоугольник, с изображением сферических фигур и линий, по середине которого расположен белый прямоугольник на фоне которого расположен словесный элемент «ДЕЗКАВЕРИН», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, элемент «ДЕЗ» выполнен отличным красным цветом на фоне изображения щита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 05 и 37 классов МКТУ.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки и знаки по международным регистрациям (1-7) со словесными элементами «ДЕСКОВИ», «DESCOVY» [ДЕСКОВИ], «KAVERINO» [КАВЕРИНО], «DEZKOV» [ДЕЗКОВ], «CAVERION»

[КАВЕРИОН]: « **ДЕСКОВИ** » по свидетельству № 571159 (1),

« **KAVERIN**  » по свидетельству № 523974 (2),



«  » по свидетельству №367215 (3), «CAVERION» и «**Caverion**» по международным регистрациям №1349971 (4) и №1173374 (5), «DESCOVY» по международной регистрации №1207349 (6), «KAVERI» [КАВЕРИ] по международной регистрации № 561214 (7).

Правовая охрана знаков (1, 6, 7) действует в отношении товаров 05 класса МКТУ. Знаки (2, 4, 5) зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ. Товарный знак (3) зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно представленным 25.10.2023 дополнениям заявитель испрашивает правовую охрану в отношении товаров 05 класса МКТУ *«дезинфектанты/средства дезинфицирующие; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; мыла дезинфицирующие; палочки серные [дезинфицирующие средства]»*.

Противопоставленные сходные знаки «CAVERION» и «**Caverion**» по международным регистрациям № 1349971 (4), №1173374 (5) сняты в качестве противопоставлений, поскольку данные знаки действуют в отношении неоднородных услуг 37 класса МКТУ.

Необходимо отметить, в соответствии с текстом решения Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2023 по делу №СИП-135/2023 в ходе судебного разбирательства заявителем были представлены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1-3) и знаков по международным регистрациям (6, 7), в которых выражено полное и безотзывное согласие на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке №2021700804 в отношении товаров 05 класса МКТУ *«дезинфектанты/средства дезинфицирующие; средства*

дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; мыла дезинфицирующие; палочки серные [дезинфицирующие средства]».

Следует указать, что упомянутые письма-согласия [1] в оригинале были представлены заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2023 и 25.10.2023.

Наличие писем-согласий от правообладателей знаков (1-3, 6, 7), зарегистрированных в отношении товаров 05 класса МКТУ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в отношении указанных в письме-согласии [1] товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2022, отменить решение Роспатента от 25.04.2022, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021700804.