


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 ППС), рассмотрела поступившее 23.03.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сателлит», Белгородская обл., г.Белгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022707749, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022707749 с приоритетом от 09.02.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.11.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022707749 в отношении заявленных 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 на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения товарным знаком «Fermer», зарегистрированным под 497498 с приоритетом от 24.09.2010, на имя Долинова Николая Владимировича, 432030, г.Ульяновск, ул.Маяковского, 20, кв.51, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Словесные элементы «Правильные продукты» («правильный, -ые, -ая, -ое» - соответствующий правилам, установленному порядку, требованиям; «продукт» - предмет как результат человеческого труда (обработки, переработки, исследования). См. Интернет-словари <http://dic.academic.ru/> и др.) являются неохраняемыми элементами на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывают на вид, свойство, качество заявленных услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022707749 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявитель согласен с тем, что словесные элементы «Правильные продукты» являются неохраняемыми элементами обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022707749 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в письме-согласии, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Правильные продукты».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №497498 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (09.02.2022) заявки №2022707749 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2022707749, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



«», в котором графический элемент представлен стилизованным изображением двух зеленых листьев разного размера, расположенных над первой буквой "р" словесного элемента "Фермер", выполненного буквами русского алфавита оранжевого цвета, где буква "Ф" - прописная, остальные строчные. Под словесным элементом "Фермер" в плашке оранжевого цвета расположено словосочетание "Правильные продукты", выполненное буквами русского алфавита белого цвета.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят словесные элементы "Правильные продукты", которые являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, о чем заявитель не спорит. В связи с тем, что данные элементы не занимают доминирующее положение, они могут быть исключены из правовой охраны в заявленном обозначении.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный товарный знак «FERMER» по свидетельству №497498.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 25.11.2022.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №497498, в котором

он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022707749 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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 этой связи 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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №497498 не тождественны, отличаются по графическому критерию сходства, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке

№2022707749 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2023, отменить решение Роспатента от 25.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022707749.