

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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), рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2023, поданное компанией Платинум ГмбХ унд КО. КГ (Platinum GmbH & CO. KG), Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1650517, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.01.2022 с конвенционным приоритетом от 19.07.2021 за №1650517 в отношении товаров 03 класса МКТУ «cosmetic animal grooming preparations; perfumery for animals; cosmetics for animals; essential oils, soaps, dentifrices and care preparations for animals; goods for the mouth for animals, not for

medical purposes; shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]» (перевод: *косметические препараты для ухода за животными; парфюмерия для животных; косметика для животных; эфирные масла, мыло, средства для ухода за зубами и средства по уходу за животными; товары для полости рта для животных, не для медицинских целей; шампуни для домашних животных [немедикаментозные средства по уходу]*) и 31 класса МКТУ «animal foodstuffs; foodstuffs for animals, in particular for dogs and cats» (*продукты питания для животных; корма для животных, в частности для собак и кошек*) на имя «Платинум ГмБХ унд КО. КГ», Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 23.12.2022 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1650517 в отношении товаров 31 класса МКТУ «animal foodstuffs; foodstuffs for animals, in particular for dogs and cats». В отношении испрашиваемых товаров 03 класса МКТУ знаку по международной регистрации было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Указанное решение было принято по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении товаров 03 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками, «ПЛАТИНУМ» по свидетельству №148442/1 приоритет от 15.06.1995,

«» по свидетельству № 727442 приоритет от 22.07.2019, зарегистрированными на имя Шанель САРЛ, Швейцария, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 20.04.2023 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением ввиду визуальных отличий;

-заявитель подал в МБ ВОИС заявление об ограничении перечня товаров 03 класса МКТУ международной регистрации № 1650517 следующим образом: *dentifrices and care preparations for animals; goods for the mouth for animals, not for medical purposes; shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]* (перевод: *средства для чистки зубов и препараты для ухода для животных; товары для полости рта для животных, не для медицинских целей; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]*), ограничение перечня зарегистрировано МБ ВОИС 06.12.2022;

- заявителем был представлен оригинал письма-согласия (1) от компании Шанель САРЛ, Швейцария, правообладателя противопоставленных товарных знаков.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1650517 на территории Российской Федерации в отношении скорректированного 06.12.2022 перечня товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (19.07.2021) знака по международной регистрации №1650517 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).

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 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.

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.



Знак « **PLATINUM** » по международной регистрации №1650517 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «PLATINUM», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно поданному возражению правовая охрана испрашивается в отношении измененного заявителем 06.12.2022 перечня товаров 03 класса МКТУ *dentifrices and care preparations for animals; goods for the mouth for animals, not for medical purposes; shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]*» (перевод: *средства для чистки зубов и препараты для ухода для животных; товары для полости рта для животных, не для медицинских целей; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]*).

В оспариваемом решении Роспатента от 23.12.2022 было указано на несоответствие международной регистрации №1650517 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены обозначение «ПЛАТИНУМ» по свидетельству №148442/1,

« **ПЛАТИНУМ** » по свидетельству № 727442 со словесными элементами «ПЛАТИНУМ», которые являются основными индивидуализирующими элементами.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что правообладателем противопоставленных товарных знаков предоставлено письмо-согласие (1), в котором он выражает свое согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1650517 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ «dentifrices and care preparations for animals; goods for the mouth for animals, not for medical purposes; shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]» (перевод: *средства для чистки зубов и препараты для ухода для животных; товары для полости рта для животных, не для медицинских целей; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]*). 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.

Согласно требованиям законодательства, 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 противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;

3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1650517 в отношении всех товаров 03 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 20.04.2023, отменить решение Роспатента от 23.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1650517 для товаров 03 класса МКТУ «dentifrices and care preparations for animals; goods for the mouth for animals, not for medical purposes; shampoos for pets [non-medicated grooming preparations]».