

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 22.07.2021 возражение компании BOSTIK SA, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513834.

Международная регистрация №1513834 знака «VITEL» с конвенционным приоритетом от 25.06.2019 произведена Международным Бюро ВОИС 09.12.2019 на имя заявителя (BOSTIK SA, 420 rue d'Estienne d'Orves, F-92700 Colombes (FR)) в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.10.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513834 только в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента послужил вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1513834 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием его сходства до степени смешения со знаком «VITTEL» (международная регистрация №472163 с приоритетом от 23.08.1982), правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена в отношении

однородных товаров 01 класса МКУ на имя компании NESTLE WATERS FRANCE 12, Boulevard Garibaldi F-92130 Issy-les-Moulineaux, France (в настоящее время - Nestlé Waters EMENA, 34-40 Rue Guynemer, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France).

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с выводами по результатам экспертизы, указав при этом, что от правообладателя противопоставленного знака «**VITTEL**» по международной регистрации №472163 было получено письмо-согласие. При этом заявитель сообщает, что сопоставляемые знаки по международным регистрациям №1513834 и №472163 используются для сопровождения различного вида товаров: противопоставленным знаком «**VITTEL**» маркируется минеральная вода, а сферой деятельности заявителя является производство клеев и герметиков промышленного, строительного и бытового назначения. В свете указанных обстоятельств, по мнению заявителя, угроза смешения в гражданском обороте вышеуказанных знаков отсутствует, как и вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513834 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ.

Соответствующий оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1513834 представлен на заседании коллегии, состоявшемся 24.08.2021.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (25.06.2019) знака по международной регистрации №1513834 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак «VITEL» по международной регистрации №1513834 с конвенционным приоритетом от 25.06.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513834

испрашивается в отношении товаров 01 класса МКТУ «*unprocessed polyester resin for use as adhesive, coating and/or a binder as well as for the extrusion of fibers and filaments*» / «необработанная полиэфирная смола для использования в качестве клея, покрытия и/или связующего, а также для экструзии волокон и нитей».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «**VITEL**» по международной регистрации №1513834 основан на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ знака «**VITTEL**» по международной регистрации №472163 с приоритетом от 23.08.1982, принадлежащего компании Nestlé Waters EMENA, France. Сходство сравниваемых знаков «**VITEL**» и «**VITTEL**», а также однородность товаров заявителем не отрицается.

Противопоставленный знак «**VITTEL**» по международной регистрации №472163 с датой регистрации от 23.08.1982 (и с конвенционным приоритетом для товаров и услуг 2, 3 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 МКТУ) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку «**VITTEL**» по международной регистрации №472163 была предоставлена для товаров и услуг 01 – 42 классов МКТУ, в частности, таких товаров 01 класса МКТУ как «*produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie*» / «химические вещества для промышленности, науки, фотографии, сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства; искусственные и синтетические смолы, пластмассы в сыром виде (в виде порошков, жидкостей или пасты); удобрения (натуральные и искусственные); огнетушащие составы; закалки и химические препараты для пайки; химикаты для хранения пищевых

продуктов; дубильные вещества; клейкие вещества для промышленности». Вместе с тем следует указать, что согласно записи, опубликованной Международным бюро ВОИС 13.09.2010, правовая охрана знака по международной регистрации №472163 ограничена товарами 32 класса МКТУ «*eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques*» / «*минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки*».

Необходимо констатировать, что правообладатель противопоставленного знака «**VITTEL**» по международной регистрации №472163 выразил свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**VITEL**» по международной регистрации №1513834 для всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.

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 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 или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые знаки «**VITEL**» и «**VITTEL**» не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным.

Как следует из текста представленного письма-согласия, правообладатель знака по международной регистрации №472163 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513834 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ. При этом необходимо отметить, что сравниваемые знаки предназначены для индивидуализации товаров разного вида и назначения – товаров химической промышленности (полиэфирная смола для производства kleев и герметиков) и минеральной воды. С учетом сложившихся обстоятельств введение потребителей в заблуждение при восприятии сравниваемых сходных знаков «**VITEL**» и «**VITTEL**» в гражданском обороте исключается.

Таким образом, установленные выше факты позволяют снять указанное противопоставление по международной регистрации №472163 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513834 для заявленных товаров 01 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2021, отменить решение Роспатента от 26.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1513834 в отношении всех заявленных товаров 01 класса МКТУ.