


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 17.09.2020 возражение, поданное Закрытым акционерным обществом «Виталфарм», Ленинградская область, Кировский р-н, городское поселение Синявино (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756606, при этом установила следующее.


Заявка №2018756606 на регистрацию словесного обозначения «Виталфарм» была подана на имя заявителя 20.12.2018 в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом было принято решение от 14.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756606. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками: «  » (1)

по свидетельству №588529, « **ВИТАФАРМ**  » (2) по свидетельству

№588528, « **VITAFARM** » (3) по свидетельству №384877,


« **ВИТАФАРМ** » (4) по свидетельству №384876, « **ВИТАФАРМ** » (5) по
свидетельству №384875, « **ВИТАФАРМ** » (6) по свидетельству №369973,


« **ВИТАФАРМ** » (7) по свидетельству №370342, « **VITAFARM** » (8) по
свидетельству №369972, ранее зарегистрированными на имя Общество с
ограниченной ответственностью "Фармпрепараты", 107005, Москва,
ул.Бауманская, 43/1, стр.1, в отношении товаров 05 и 10 классов МКТУ,
признанных однородными заявленным товарам 05 и 10 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности
17.09.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого
сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя
противопоставленных товарных знаков на регистрацию товарного знака по
заявке №2018756606 в отношении заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ;

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.09.2020,
содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации
заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех
заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением
представлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по
заявке №2018756606 в качестве товарного знака от правообладателя
противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.12.2018) заявки №2018756606 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 «Виталфарм» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018756606 испрашивается в отношении товаров 05, 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756606 в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ основан на его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков (1-8), ранее зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров 05, 10 классов МКТУ.

Сходство обусловлено фонетическим сходством заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, что заявителем в

возражении не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 14.01.2020.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанных противопоставленных товарных знаков (1-8) на регистрацию товарного знака «Виталфарм» по заявке №2018756606 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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 введения в заблуждение возникает в случае, если:

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

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-8) не тождественны заявленному обозначению, имеют отдельные визуальные и фонетические различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками, кроме того коллегия не имеет сведений о широкой известности данных знаков.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-8), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2020, отменить решение Роспатента от 14.01.2020, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018756606.