

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.03.2024, поданное ООО «АТРИБУТ Вашего дома» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2022775055, при этом установлено следующее.

Fioretta

Словесное обозначение «**Fioretta**» по заявке №2022775055 с датой поступления от 21.10.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022775055 в отношении части товаров 21 класса МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 21 класса правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком « **FI. ORI TA** » (по свидетельству №701212 с приоритетом от 03.07.2018) в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 21 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.03.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 21 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] давно сосуществуют на рынке.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.11.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие дополнительные материалы:

1. Уведомление о результатах проверки от 29.03.2023;
2. Решение о регистрации от 30.11.2023;
3. Данные по fioretta из academic.ru;
4. Данные по fi ori ta из academic.ru;
5. Данные с сервиса Роспатента;
6. Распечатка информации из государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на товарный знак по свидетельству №701212;
7. Скриншот данных из программного обеспечения SAP по Fioretta;
8. Декларация о соответствии товара за 2017 год;

9. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АТТРИБУТ Вашего дома»;
10. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Компания «КАСАДА»;
11. Оборотная ведомость по реализации товара FIORETTA за первое полугодие 2021 года;
12. Скриншот каталога магазина МЕТРО с акциями за 2017-2018 годы;
13. Скриншот каталога магазина ОКЕЙ с акциями за 2017 год;
14. Скриншоты сайта Вайлдберриз с товарами под обозначением Fioretta;
15. Скриншоты сайта Озон с товарами под обозначением Fioretta;
16. Скриншот сайта fiorita-agro.ru;
17. Скриншот сайта lamp-a.ru_fiorita;
18. Выписка из ЕГРИП в отношении Меринова М. С.;
19. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «БАЛКОМХЛЕБОПРОДУКТ»;
20. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГРОПРОМ»;
21. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИНДИКАТ».

Коллегия отмечает, что заявителем на заседании коллегии 31.07.2024 был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (приложение №22).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.10.2022) поступления заявки №2022775055 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); 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).

Заявленное обозначение «**Fioretta**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части испрашиваемых товаров 21 класса основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак « **FIORITA** » [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде окружности, и из словесного элемента «FIORITA», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в три строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №701212 [1] для предоставления правовой охраны словесному

обозначению «**Fioretta**» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ (приложение №22).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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 потребителя в заблуждение 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.

Fioretta

Так, заявленное обозначение «**Fioretta**» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак [1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 30.11.2023 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2022775055 в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2024, изменить решение Роспатента от 30.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022775055.