

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.06.2024, поданное компанией НУОВА ОМПИ С.Р.Л., Падуя, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1702679, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1702679 знака «EZ-FILL SMART» с конвенционным приоритетом от 09.08.2022 произведена Международным Бюро ВОИС на имя заявителя. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 10, 20, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 31.10.2023 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1702679 в отношении товаров и услуг 20, 37 классов МКТУ.

В отношении всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было отказано по причине несоответствия требованиям пунктов 6 (2) и 1 статьи 1483 Кодекса.

В уведомлении от 29.03.2023 указано на несоответствие знака по международной регистрации №1702679 в отношении всех перечисленных товаров 10 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1702679 со следующими обозначениями:

- словесным товарным знаком «SMART» по свидетельству №488118, зарегистрированным 28.05.2013 г., в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ;



- комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №584446 со словесным элементом «SMART», зарегистрированным, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ;

- знаком «EZ-FILL» по международной регистрации №906127, зарегистрированным в отношении товаров 10, 20 классов МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №1702679 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 11.06.2024 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 31.10.2023 в связи со следующим.

Заявитель сообщает, что является правообладателем знака по международной регистрации №906127, поэтому просит снять противопоставление указанной регистрации.

В отношении противопоставленной регистрации №584446 заявитель сообщает о получении письма-согласия на регистрацию (предоставление правовой охраны) товарного знака EZ-FILL SMART по международной регистрации № 1702679 на имя НУОВА ОМПИ С.р.л., Виа Молинелла.

Также Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-1165/2023 утверждено мировое соглашение между заявителем по МР 1702679 и правообладателем регистрации № 584446.

В отношении противопоставленной регистрации № 488118 решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1180/2023 29.05.2024 г. досрочно прекращена вследствие его неиспользования в отношении всех товаров 05, 10 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 31.10.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1702679 на территории Российской в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 10, 20, 37 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

К возражению приложены следующие документы:

1. письмо-согласие правообладателя регистрации № 584446;
2. определение от 23.05.2024 г. об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу № СИП-1165/2023;
3. мировое соглашение от 22.01.2024 г. по делу № СИП-1165/2023;
4. решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1180/2023 29.05.2024 г.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (09.08.2022) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1702679 правовая база для оценки ее охраноспособности 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 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.

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.

Согласно пункту 41 Правил 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 Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 «EZ-FILL SMART» по международной регистрации №1702679 с приоритетом 09.08.2022 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 10, 20, 37 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный товарный знак [1] «SMART» по свидетельству №488118 с приоритетом 28.05.2013 г., выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 10 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству №584446 с приоритетом от 19.08.2016 г. является комбинированным, состоит из словесного элемента «SMART», выполненного буквами латинского алфавита, а также изображения прямоугольной плашки и стилизованного кристалла. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] «EZ-FILL» по международной регистрации №906127 с приоритетом от 16.10.2006 г. выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 10, 20 классов МКТУ.

В связи с новыми обстоятельствами, возникшими после вынесения оспариваемого решения часть противопоставлений более не могут рассматриваться в качестве таковых.

В частности, сведения о заявителе и владельце противопоставленного знака [3] полностью совпадают в одном лице – компании NUOVA OMPI srl, Via Molinella, 17, I-35017 PIOMBINO DESE (PD) (IT), что свидетельствует о необходимости снятия в качестве противопоставления знака по международной регистрации №906127.

Кроме того, правовая охрана товарного знака по свидетельству №488118 досрочно прекращена в отношении всех товаров 5, 10 классов МКТУ вследствие его неиспользования на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 10 июня 2024 года по делу № СИП-1180/2023. Данные сведения были внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания 24.07.2024. Следовательно, товарный знак по свидетельству №488118 более не препятствует предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №1702679.

Противопоставленный знак [2] сохранил свою правовую охрану к дате рассмотрения возражения, однако заявителем получено письмо-согласие от его

владельца в отношении регистрации на имя заявителя знака по международной регистрации №1702679.

Вывод о сходстве до степени смешения сопоставляемых обозначений заявителем не оспаривается.

Представленное в оригинале письмо-согласие (приложено к протоколу заседания от 19.07.2024) удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил и содержит все необходимые реквизиты.

Коллегией также учтены сведения о наличии между лицом, выдавшим согласие, и заявителем мирового соглашения, утвержденного определением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2024 г. об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу №СИП-1165/2023.

Принимая во внимание отсутствие сведений о возможности введения потребителей в заблуждение сосуществованием на рынке двух сопоставляемых обозначений, коллегией принято представленное письмо-согласие, а противопоставление товарного знака [2] рассматривается как преодоленное.

С учетом всех вышеизложенных обстоятельств у коллегии отсутствуют основания для применения положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.06.2024, отменить решение Роспатента от 31.10.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1702679 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 10, 20, 37 классов МКТУ.