


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 01.09.2023 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ВАЛИО ЦЕНТР ОДИНЦОВО», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022731228, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022731228 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 16.05.2022 на имя заявителя в отношении товаров 29 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.05.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022731228 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«  » (свидетельство №530536 с приоритетом от 09.11.2012, срок действия правовой охраны товарного знака продлен до 09.11.2032), зарегистрированным на имя компании Штраус Коффе Б.В., Проф. Й.Х. Бавинклан 2 NL - 1183 АТ Амстелвен, Нидерланды, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Также в заключении по результатам экспертизы указывается на неохраноспособность словесного элемента «ELITE», что отмечается и самим заявителем.



В возражении и дополнениях к нему, которые поступили 03.11.2023 и 04.10.2024, заявитель не оспаривает выводы административного органа об однородности товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, однако возражает относительно наличия сходства сравниваемых обозначений ввиду разного общего зрительного впечатления, которое они производят.

Заявитель указывает на неохраноспособность словесного элемента «ELITE» в составе заявленного обозначения, который означает «отборный, лучший».


Также заявитель отмечает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №530536 не используется, в то время как заявленное обозначение было хорошо известно потребителю как средство индивидуализации финской компании Валил Лтд., продавшей свои активы на территории Российской Федерации заявителю, который продолжает деятельность по производству молочной продукции.

Дополнительно заявитель обращает внимание на товарные знаки «**SIMILAC ELITE**» по свидетельствам №536465 с приоритетом от 12.12.2013, «**PEDIASURE ELITE**» по свидетельству №546411 с приоритетом от 12.12.2013,



«  » по свидетельству №614626 с приоритетом от 16.06.2016, «  » по свидетельству №681908 с приоритетом от 30.08.2017, зарегистрированные в отношении товаров 29 класса МКТУ, сосуществующие с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №530536.



При этом в составе товарного знака «  » по свидетельству №681908 словесный элемент «ELITE» указывается в качестве неохраняемого. В настоящее время правовая охрана товарного знака №681908, принадлежащего компании Валио Лтд., прекращена по заявлению самого правообладателя.

В процессе рассмотрения в Суде по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-1184/2023 поданного по инициативе ООО «ВАЛИО ЦЕНТР ОДИНЦОВО» заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №530536 в связи с его неиспользованием, стороны спора пришли к мировому соглашению, при этом правообладатель указанного противопоставления предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарных знаков заявителя по заявкам №2022731227 и №2022731228 для заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022731228 для всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Подлинник упомянутого письма-согласия от компании Штраус Коффе Б.В. представлен в материалы заявки №2022731227.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (16.05.2022) поступления заявки №2022731228 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не

допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 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 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).


Пункт 46 Правил содержит положение о том, что согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022731228 с приоритетом от 16.05.2022 является комбинированным, представляет словесно-графическую композицию, в которой контурная линия синего цвета образует овал, внутри которого расположена фигура в виде овала синего цвета меньшего размера. Внутри овала на фоне синего цвета размещен по диагонали словесный элемент «ELITE», выполненный оригинальным шрифтом буквами белого цвета в латинице и подчеркнутый наклонным мазком. Регистрация товарного знака по заявке №2022731228 испрашивается для товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты; сливки [молочный продукт] и сметана [сквашенные сливки]».

Словесный элемент «ELITE», являющийся лексической единицей английского языка, в переводе означает «элита, отборная часть¹», т.е. не обладает различительной способностью, носит описательный характер для товаров 29 класса МКТУ, т.е. относится к категории неохранных элементов согласно пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, на что обращает внимание и сам заявитель.

Отказ в государственной регистрации комбинированного заявленного обозначения по заявке №2022731228 в качестве товарного знака для товаров 29 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 6



(2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарного знака «» по свидетельству №530536 с более ранним приоритетом от 09.11.2012, принадлежащего компании Проф. Й.Х. Бавинклан. Товарный знак по свидетельству №530536 зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; коктейли молочные; напитки молочные с преобладанием молока; молоко соевое [заменитель молока]».

¹ Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/elite/en/ru/?ysclid=m5vic0njvn683062588>.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №530536 обусловлено наличием в их составе словесных элементов «ELITE», имеющих одинаковую фонетику и семантику, а также однородность товаров 29 класса МКТУ, относящихся к молочной продукции.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно компания Проф. Й.Х. Бавинклан предоставила заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022731228 для заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. 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: 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 «



знак «

», не тождественны. Также противопоставленный товарный знак

по свидетельству №530536 не является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №530536 для заявленных товаров 29 класса МКТУ, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять это противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022731228.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по заявке №2022731228 может быть предоставлена в отношении всего заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ, при этом с указанием не занимающего доминирующего положения словесного элемента «ELITE» в качестве неохраемого согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2023, отменить решение Роспатента от 02.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022731228.