


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), вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 27.09.2024, поданное ООО «Провит», Республика Беларусь (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 №1761178, при этом установлено следующее.





Международная регистрация знака «  » с приоритетом от 31.05.2023 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1761178 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 05.06.2004 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1761178 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Указанное решение было принято по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с:

Провита

- товарным знаком « **ProVita** » по свидетельству №316575, с приоритетом от 07.06.2005, зарегистрированным на имя ООО "ЛЕОВИТ нутрио", 127410, Москва, ул. Поморская, д.33, комн.2, пом.І, эт.2, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- товарными знаками «  **ПРОВИТА** », «  **PROVITA** » по свидетельствам №№408975, 408306, с приоритетами от 09.12.2008, зарегистрированными на имя ООО Научно-производственная компания "Провита", 199106, Санкт-Петербург, 24-ая линия В.О., д.3-7, лит.Б, пом.1-Н, ЧП 53, оф. 603, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 27.09.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает отказное решение в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №316575 предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1761178 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1761178 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В материалы дела заявителем были представлены следующие материалы:

- предварительное решение экспертизы Роспатента от 07.03.2024 по международной регистрации №1761178, а также перевод на русский язык (1);

- окончательное решение экспертизы Роспатента от 04.06.2024 по международной регистрации №1761178, а также перевод на русский язык (2);

- оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №316575 на предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №1761178 (3).

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

С учетом даты приоритета (31.05.2023) знака по международной регистрации №1761178 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 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.

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.



Провит

Знаку «  » по международной регистрации №1761178 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены товарные знаки « **ПроВита** **ProVita** » по свидетельству №316575, «  **ПРОВИТА** », «  **PROVITA** » по свидетельствам №№408975, 408306, со словесными элементами «ПроВита»/«ProVita», «ПРОВИТА», «PROVITA», которые являются индивидуализирующими элементами или акцентирующими в первую очередь на себя внимание потребителя. Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

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

В связи с тем, что заявителем в возражении была выражена просьба скорректировать заявленный перечень товаров и услуг и вынести решение о регистрации заявленного обозначения только в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, то противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№408306, 408975, правовая охрана которым была предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №316575 предоставлено письмо-согласие (3), в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной

регистрации №1761178 на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов 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 противопоставленные товарные знаки имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленные товарные знаки являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской

Федерации знаку по международной регистрации №1761178 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2024, отменить решение Роспатента от 05.06.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1761178 в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ.