


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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2023, поданное ООО «Атлас», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022727191 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022727191, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.02.2023 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6

статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №119654 (1) с приоритетом от 26.05.1992. Правообладателем товарного знака является компания "Вита Интернешнл Лимитед", Великобритания. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 17 и 20 классов МКТУ.

В поступившем возражении, а также дополнениях к нему заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что правообладатель противопоставленной регистрации предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ «диваны; кресла; кровати; матрасы; мебель; основания для кроватей; подушки», товаров 24 класса МКТУ «белье постельное; на матрасники; одеяла», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ, на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; услуги по оптовой торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ; услуги по розничной торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ; услуги по розничной торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ, с использованием интернет-сайтов».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ «диваны; кресла; кровати; матрасы; мебель; основания для кроватей; подушки», товаров 24 класса МКТУ «белье постельное; на матрасники; одеяла», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ, на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; услуги по оптовой торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ; услуги по розничной торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ; услуги по розничной торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ, с использованием интернет-сайтов».

В подтверждение изложенных доводов с возражением, а также с дополнениями к возражению, заявителем представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента [1];
2. Оригинал письма – согласия с переводом на русский язык [2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.04.2022) поступления заявки №2022727191 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 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. 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 «  » является комбинированным и состоит из словесного элемента «VITA», выполненного на фоне плашки зеленого цвета с синей окантовкой в нижней части. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ «диваны; кресла; кровати; матрасы; мебель; основания для кроватей; подушки», товаров 24 класса МКТУ «белье постельное; наматрасники; одеяла», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ, на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; услуги по оптовой торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ; услуги по розничной торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ; услуги по розничной торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ, с использованием интернет-сайтов».

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 кодекса ему был противопоставлен комбинированный товарный знак



«  », зарегистрированный на имя компании «Вита Интернешенл Лимитед» в отношении товаров 17 и 20 классов МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [2], в котором правообладатель противопоставленного знака выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 20 класса МКТУ «диваны; кресла; кровати; матрасы; мебель; основания для кроватей; подушки», товаров 24 класса МКТУ «белье постельное; наматрасники; одеяла», услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; презентация товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ, на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; услуги по оптовой торговле товаров, указанных в 20, 24

классах МКТУ; услуги по розничной торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ; услуги по розничной торговле товаров, указанных в 20, 24 классах МКТУ, с использованием интернет-сайтов».

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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленный



товарный знак «  » не тождественны, при этом противопоставленный 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 знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня товаров и услуг 20, 24, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2023, отменить решение Роспатента от 28.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022727191.