

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОРГАНИК ЛОГОС», Пермский край, Пермский м.о. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023752577, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «^{OL}» по заявке №2023752577 с приоритетом от 17.06.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 17.06.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023752577 в отношении товаров 31 класса МКТУ. В отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ в регистрации было отказано, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было

признано сходным до степени смешения с:

- с товарным знаком [1] «» зарегистрированным под №778074 с приоритетом от 28.03.2019, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Крона-импорт», город Москва, в отношении однородных заявленным товарам 03, 05 классов МКТУ;



- с товарным знаком [2] «» зарегистрированным под № 759869 с приоритетом от 10.07.2019, на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОЛЬ Лаборатори», город Челябинск, в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.06.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- между заявляемым обозначением и противопоставленным знаком по свидетельству №759869 имеется частичное фонетическое сходство, но они качественно различаются по фонетическому признаку: разное количество слов, слогов, звуков; по графическому признаку: оригинальное исполнение и цветовое решение элемента OL в противопоставленном знаке; по семантическому признаку: словесный элемент «LOVE YOUR FAMILY» обуславливает качественно иной семантический смысл противопоставленного знака;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству №759869 производят различное зрительное впечатление.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.06.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023752577 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Корреспонденцией, поступившей 12.11.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака (Общество с ограниченной ответственностью "ОРГАНИК ЛОГОС") на регистрацию товарного знака по заявке №2023752577 в отношении всех заявленных товаров 03, 05 классов МКТУ.

Поскольку корреспонденцией, поступившей 26.11.2024, заявителем внесены изменения в заявленный перечень товаров, исключены все товары 03 класса МКТУ, то товарный знак по свидетельству №759869, противопоставленный экспертизой в отношении указанного класса, может быть снят.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.06.2023) заявки №2023752577 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 пунктом 1 (3) 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, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, 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 пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « OL », выполненное буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023752577 испрашивается в черно-белом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку заявитель скорректировал перечень испрашиваемых товаров, исключив из перечня товары 03 класса МКТУ, то в отношении противопоставленного знака по свидетельству №759869 анализ сходства не проводится.

В отношении однородных товаров 05 класса МКТУ зарегистрирован противопоставленный товарный знак «  », который представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «OL», выполненным буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает имеющееся сходство между заявленным

обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №778074, а также однородность товаров.

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.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №778074 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, 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 противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения « OL » и « ^SOL » не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный

товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2024, изменить решение Роспатента от 17.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023752577.