

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 11.12.2019, поданное компанией «ИТАЛФАРМАКО С.п.А.», Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017750813 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017750813, поданной 30.11.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

ФЛАВИА НОЧЬ

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 12.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017750813 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком **FLAVIA** [2], правовая охрана которому была

предоставлена ранее на имя «Марс Дринкс Ю.К. Лимитед», 3Д Данди Роуд, Слау, Беркшир SL1 4LG, Великобритания, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ по свидетельству № 97353, приоритет от 25.09.1990, срок действия регистрации продлен до 25.09.2020;

- словесный элемент «НОЧЬ» не обладает различительной способностью, воспринимается как характеристика товаров 05 класса МКТУ, указывает на время приема препаратов, назначение товаров, в связи с чем, является неохраняемым элементом (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 11.12.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.02.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с отнесением словесного элемента «НОЧЬ» заявленного обозначения [1] к неохраняемым элементам;

- в отношении противопоставленного товарного знака [2] заявителем подано заявление об ограничении перечня товаров и услуг, а именно, испрашивается исключение из перечня всех товаров 05 класса МКТУ (полностью).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ с указанием словесного элемента «НОЧЬ» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела была приобщена копия заявления об исключении товаров 05 класса МКТУ из перечня товаров противопоставленного знака [2] – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 11.12.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.11.2017) заявки № 2017750813 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 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.

Согласно требованиям пункта 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

ФЛАВИА НОЧЬ

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «пищевые добавки, состоящие из витаминов, минералов, изофлавонов сои и мелатонина для оказания комплексного/всестороннего ухода для женщин в период менопаузы, облегчения ночного сна и сокращения климактерической усталости».

Заявитель выражает согласие в части отнесения словесного элемента «НОЧЬ» заявленного обозначения [1] к неохраемым элементам, как указывающего на назначение товаров 05 класса МКТУ (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса).

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак  [2] по свидетельству № 97353 (приоритет от 25.09.1990, срок действия регистрации продлен до 25.09.2020)

является комбинированным, состоит из прямоугольника и расположенного в нем словесного элемента «FLAVIA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ «лекарственные препараты». Правообладателем товарного знака [2] согласно записи Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) от 03.12.2019 является: «Лавацца Професионал ЮКей Лимитед», Армстронг-роуд, Бейзингсток, Хэмпшир, Великобритания RG 24 8 NU, Великобритания.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

В соответствии с данными Госреестра от 12.12.2019 товары 05 класса МКТУ были исключены из перечня товаров и услуг противопоставленного товарного знака [2] по заявлению правообладателя, в связи с чем, он не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2019, отменить решение Роспатента от 12.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017750813.