

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2018, поданное Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739757, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2016739757, представляющий собой словесное обозначение «**VENTUM**», подан 25.10.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

16.03.2018 было принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, мотивированное его сходством до степени смешения с товарным знаком «**ВЕНТУМ VENTUM**» по свидетельству № 393244, зарегистрированным на имя ООО «Икс три», Москва, в отношении однородных услуг 35, 36, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.07.2018, заявитель указал, что не согласен с решением Роспатента и просит его отменить, при этом обоснования неправомерности обжалуемого решения возражение не содержало. Возражение было подписано представителем по доверенности Раяновой Р.Ф.

В связи с тем, что возражение не удовлетворяло условиям подачи, в адрес заявителя был направлен запрос от 09.08.2018.

Роспатент, посчитав, что заявителем не были выполнены требования, изложенные в запросе от 09.08.2018, а именно: не представлена доверенность на Раянову Р.Ф., подписавшую возражение от 13.07.2018, уведомлением от 21.01.2019 отказал в осуществлении юридически значимого действия, то есть, в принятии возражения от 13.07.2018 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016739757.

Полагая, что указанные действия Роспатента, выраженные в форме уведомления, не соответствуют закону и иным нормативным правовым актам, а также нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 13.09.2019 по делу №СИП-330/2019, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам, его требования были удовлетворены: суд признал незаконными действия Роспатента по отказу в принятии возражения от 13.07.2018 на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2016739757 и обязал Роспатент повторно рассмотреть вопрос о принятии к рассмотрению этого возражения.

По результатам повторного рассмотрения возражения по решению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-330/2019 было принято решение Роспатента от 10.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739757, так как на дату рассмотрения возражения и принятия по нему решения правовая охрана противопоставленного товарного знака осталась действующей на имя ООО «Икс три», поскольку Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №393244 на имя заявителя.

После принятия данного решения заявитель вновь обратился в Суд по интеллектуальным правам, представив письмо – согласие от 01.08.2020, выданное ему ООО «Икс три» на регистрацию товарного знака по заявке №2016739757 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 по делу №СИП - 341/2020 было указано, что данное согласие (соглашение) является результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Таким образом, с учетом представленного в суд письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 393244, судебная коллегия пришла к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта, обязав Роспатент повторно рассмотреть возражение.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 по делу №СИП - 341/2020, возражение, поступившее 13.07.2018, на решение Роспатента от 16.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739757, было повторно рассмотрено с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

Оригинал письма-согласия, представленного в рамках судебного дела №СИП-341/2020, приобщен к материалам возражения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.10.2016) поступления заявки №2016739757 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с

каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Как указано выше, на регистрацию товарного знака подано словесное обозначение «**VENTUM**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг 35, 36, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ.

В оспариваемом решении Роспатента препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака был указан

ВЕНТУМ

товарный знак «**VENTUM**» по свидетельству №393244, зарегистрированный на имя ООО «Икс три», Москва (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 25.09.2026), зарегистрированный в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №393244 показал их сходство, обусловленное полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак, и идентичностью услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак, при этом незначительные визуальные различия не влияют на общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака - ООО «Икс три» предоставил заявителю письмо-согласие от 01.08.2020, в котором дал свое безотзывное согласие на использование и регистрацию на его имя обозначения по заявке № 2016739757 в качестве товарного знака для товаров и услуг, в отношении которых испрашивалось предоставление правовой охраны.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 9 октября 2020 по делу №СИП - 341/2020 указано, что представленное письмо-согласие содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной

воли правообладателя на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. Данные обстоятельства никем не оспариваются, и иное из материалов данного дела не следует.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2018, отменить решение Роспатента от 16.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016739757.