

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.06.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «ХАЛВИЧНЫЙ ЗАВОД «НАЛЬЧИКСКИЙ», Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762651, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019762651, поданной 05.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

VIVET-AQUA

, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 25.02.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019762651 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со знаком



по международной регистрации №1501102 с приоритетом от 17.10.2019 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя TEMAX BH d.o.o. Poduzetnička zona, Dusine 17 76270 Orašje, для однородных товаров 32 класса МКТУ.

В Роспатент 24.06.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019762651 в отношении всех товаров заявленного перечня, в связи с чем знак по международной регистрации №1501102 не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2019762651.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019762651 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем было представлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019762651 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.12.2019) поступления заявки №2019762651 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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.

VIVET-AQUA

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно изменениям, внесенным в заявленное обозначение (корреспонденция ФИПС от 14.12.2020), правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ *«вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки энергетические»*.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак  по международной регистрации №1501102 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VIVIT» выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «VIVET» - «VIVIT».

Товары 32 класса МКТУ, указанные в перечнях рассматриваемой заявки и противопоставленного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров (безалкогольные напитки), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность сопоставляемых товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019762651 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, в силу того, что сравниваемые обозначения включают разное количество слов, словесные элементы имеют разное количество букв, звуков и слогов, а также сравниваемые обозначения имеют различия по визуальному критерию сходства.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] 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 пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2021, отменить решение Роспатента от 25.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019762651.