

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.12.2021 возражение ООО «НИПТ», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020767746, при этом установила следующее.

Словесное обозначение НЕВАТЕСТ по заявке № 2020767746 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.11.2020 было подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.09.2021 об отказе в государственной регистрации принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками «EVITEST/ЭВИТЕСТ», зарегистрированными под №№604281и 605021[1-2] с приоритетом от 03.12.2015 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рекитт Бенкизер АйПи», 115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 14 в отношении

товаров 05, 10 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 05, 10, 44 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель вышел на переговоры с правообладателем противопоставленных товарных знаков для получения письма-согласия;

- правообладатель товарных знаков [1-2] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг, оригинал письма приложен к возражению;

- сравниваемые обозначения имеют объективно существенные отличия, обусловленные различием их начальных частей «Нева-» и «Эви-/Evi-» с учетом слабой различительной способности их конечных частей «Тест/Тест/Test», что исключает вероятность их смешения потребителями и их сосуществование на российском рынке не может ввести потребителя в заблуждение.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака словесное обозначение по заявке № 2020767746 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.11.2020) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2020767746 представляет собой словесное обозначение НЕВАТЕСТ.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет знаков «EVITEST/ЭВИТЕСТ» [1-2], правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 05 и 10 классов МКТУ.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем противопоставленных экспертизой знаков [1-2] было выражено согласие с предоставлением правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению по заявке №2020767746 на имя заявителя в отношении всех товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного

знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются существенные фонетические отличия, обусловленные отсутствием сходства начальных частей обозначений, а также некоторым различием в их графическом исполнении.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 05, 10 и услуг 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2021, отменить решение Роспатента от 28.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020767746.