

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.03.2022, поданное ООО «Прана Инвест», Удмуртская Республика, г. Ижевск (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020750870, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «  » по заявке №2020750870, поданной 16.09.2020, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Роспатентом 21.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявление обозначение

сходно до степени смешения с товарным знаком «  » по

свидетельству №729782 с приоритетом от 10.07.2018, зарегистрированным на имя ООО «Альфасиб», г. Новосибирск, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 28.03.2022, заявитель отмечает следующее.

Правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №729782 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

ООО «Прана Инвест» на протяжении 17 лет занимается производством кислородных баллончиков и реализует свою продукцию в 60 регионах страны. Кислородные баллончики используются в медицинских целях, в том числе при обструктивных бронхитах и астме, при воспалении легких, туберкулезе. Стоит отметить, что реализация кислородных баллончиков осуществляется преимущественно аптеками.

Тогда как правообладатель противопоставленного товарного знака занимается предоставлением услуг массажа, а также обучением массажистов.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ не будет служить причиной введения потребителя в заблуждение, поскольку сравниваемые обозначения в целом производят на потребителя различное общее зрительное впечатление. Товары, маркированные сравниваемыми средствами индивидуализации, являются узкоспециализированными, а сферы деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака и заявителя являются различными.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.10.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 05, 10 классов МКТУ.

С материалами возражения заявителем были представлены следующие документы:

копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020750870 от 21.10.2021 (1);

копия письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №729782 (2);

скриншоты с сайта правообладателя противопоставленного товарного знака(3);

скриншоты с сайта заявителя (4);

скриншоты с сайтов маркетплейсов в отношении товаров заявителя (5);

скриншоты переписки между представителем заявителя и правообладателем противопоставленного товарного знака с мессенджера WhatsApp (6).

Оригинал письма-согласия представлен в корреспонденции, поступившей 21.04.2022 (7).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (16.09.2020) заявки №2020750870 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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 пятым 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 подпунктах 1 и

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.

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2020750870 представляет собой

комбинированное обозначение «  », включающее словесный элемент «PRANA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита голубого цвета. Слева от словесного элемента размещен круг серого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 10 классов МКТУ в сочетании серого и голубого цветов.

Согласно решению Роспатента от 21.10.2021 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ (для всех испрашиваемых товаров 10 класса МКТУ принято решение о регистрации товарного знака).

В отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу



комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №729782, зарегистрированный для однородных товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак включает словесные элементы «Prana Complex», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы начинаются с заглавных букв «P» и «C». Справа от словесных элементов размещено стилизованное изображение девушки, выполненное в желтой и зеленой цветовой гамме. Товарный знак охраняется в сочетании белого, светло-зеленого, темно-зеленого, желтого цветов.

Словесный элемент «complex» является неохраняемым элементом, в связи с чем основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака является слово «Prana».

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, обусловленное тождеством основного индивидуализирующего элемента «PRANA», а также однородность товаров 05 класса МКТУ испрашиваемого перечня и перечня товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №729782.

Вместе с тем заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 21.10.2021.

Заявитель получил письменное согласие (7) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №566882, в котором ООО«Альфасиб», г. Новосибирск, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2020750870 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №729782 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2020750870, помимо товаров 10 класса МКТУ, для которых уже было принято решение о регистрации товарного знака, также может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 05 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2022, изменить решение Роспатента от 21.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020750870.