

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 30.04.2021 № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.06.2022 возражение, поданное Акционерным обществом «Нэфис Косметикс» - Казанским химическим комбинатом имени М. Вахитова (мыловаренный и свечной завод №1 бывших Крестовниковых), Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740602, при этом установлено следующее.

Обозначение «**VERDUM**» по заявке № 2021740602, поданной 28.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров «мыла; мыла кусковые туалетные» 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 10.02.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740602, обоснованное в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «**verum**» по свидетельству № 326312 (приоритет от 25.11.2005), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп»,

Республика Башкортостан, г. Уфа, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2022 поступило возражение, доводы которого сводились к тому, что между АО «Нэфис Косметике» и ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп» был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 326312 в отношении части товаров 03 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 10.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021740602 в отношении товаров «мыла; мыла кусковые туалетные» 03 класса МКТУ.

С возражением были представлены:

1. Копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 326312 от 22.03.2022;
2. Копия решения Роспатента от 10.02.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021740602.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.06.2021) подачи заявки № 2021740602 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021740602 заявлено словесное обозначение «**VERDUM**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров «мыла; мыла кусковые туалетные» 03 класса МКТУ.

В качестве препятствующего регистрации заявленного обозначения в решении Роспатента приведен товарный знак по свидетельству № 326312.



Противопоставленный товарный знак «**verum**» по свидетельству № 326312 представляет собой комбинированное обозначение, включающее

словесный элемент «VERUM», выполненный буквами латинского алфавита, расположенный под фантазийным изобразительным элементом.

Анализ статуса противопоставленного товарного знака показал, что 02.11.2022 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесены сведения о регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности распоряжения исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 326312, в результате которого



исключительное право на товарный знак «**verum**» передано заявителю в отношении товаров 03 класса МКТУ – «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос», о чем выдано свидетельство № 901946. Следовательно, противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации обозначения по заявке № 2021740602.

Принимая во внимание отсутствие тождества заявленного обозначения и зарегистрированного на имя заявителя товарного знака по свидетельству № 901946, а также неоднородность заявленных товаров товарам, оставшимся в перечне регистрации № 326312, коллегия полагает возможной государственную регистрацию на имя заявителя словесного товарного знака «**VERDUM**» в отношении испрашиваемых товаров «мыла; мыла кусковые туалетные» 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2022, отменить решение Роспатента от 10.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021740602.