

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.06.2022 возражение ООО «Элементика», г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020764915, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ELEMENTICA ORGANIC**» по заявке № 2020764915 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 17.11.2020 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 25.02.2022 о государственной регистрации было принято только в отношении всех заявленных товаров 30, 32 и части 03 классов МКТУ, в отношении остальной части товаров 03 и всех товаров 05 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящее в обозначение слово "ORGANIC" - (англ.) - «органический» - принадлежащий к растительному или животному миру,

относящийся к организмам (см. <https://translate.google.com/>; Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992), указывает на свойства и назначение заявленных товаров и является неохраняемым.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Elementis» по международной регистрации №680811[1], произведенной на имя Elementis Holdings Limited Caroline House, 55-57 High Holborn London WC1V 6DX (приоритет 11.09.97), для однородных товаров 3 (в части) и 5 классов МКТУ.

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

- решение в части дискламации элемента «Organic» заявителем не оспаривается;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными, так как отличаются по фонетическому и графическому признакам сходства словесных обозначений, в связи с чем регистрация заявленного обозначения не может привести к смешению товаров, маркированных заявленным обозначением, с товарами, для маркировки которых предназначен противопоставленный знак;

- кроме того, должно быть учтено наличие уже зарегистрированного на имя заявителя товарного знака «ELEMENTICA LIFE» по свидетельству № 829327 . Данный товарный знак является словесным, зарегистрирован был для полного перечня товаров 03, 05, 30, 32 классов МКТУ. В силу принципа эстоппель (estoppel) Роспатент не может выносить два противоречащих друг другу решения по аналогичным вопросам. Принцип эстоппель устанавливает запрет на противоречивое поведение и обуславливает действие принципа законных ожиданий;

- правообладатель знака международной регистрации не подавал возражения против знака заявителя и, кроме того, у заявителя есть основания полагать, что международный товарный знак «ELEMENTIS» не используется на территории Российской Федерации. Заявителем не обнаружены сведения, подтверждающие использование международного знака «ELEMENTIS» для индивидуализации товаров 03, 05 классов МКТУ на территории Российской Федерации, в отношении

которых он зарегистрирован. В связи с указанным заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны знака международной регистрации № 680811 на территории Российской Федерации вследствие его неиспользования (делу присвоен № СИП-246/2022);

- в связи с тем, что решение по результатам рассмотрения судебного дела № СИП-246/2022 будет иметь существенное значение для результатов рассмотрения спора по заявке № 2020764915 заявитель просит принять настоящее возражение и приостановить его рассмотрение до вынесения решения Судом по интеллектуальным правам по исковому заявлению ООО «Элементика» о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации № 680811.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение о государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке № 2020764915 также и в отношении части товаров 03 и всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Приложения:

1. Заявка на регистрацию товарного знака № 2020764915.
2. Решение о регистрации товарного знака по заявке № 2020764915.
3. Информация с сайта ВОИС о зарегистрированном знаке по международной регистрации № 680811 (приложен машинный перевод).
4. Определение о принятии искового заявления к производству, о назначении предварительного судебного заседания и о привлечении к участию в деле третьего лица по делу № СИП-246/2022 от 22.03.2022 г.
5. Определение об отложении предварительного судебного заседания и о судебном поручении по делу № СИП-246/2022 от 19.04.2022 г.

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2022, было приостановлено, что было обусловлено вынесением Судом по

интеллектуальным правам Определения о принятии обеспечительных мер от 18.08.2022 до принятия судом решения по делу № СИП-246/2022, которое может иметь значение для результатов рассмотрения возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020764915.

Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-246/2022 было вынесено решение от 01.11.2022 – исковые требования ООО «Элементика» (ОГРН 1205400044244) о досрочном прекращении на территории РФ правовой охраны товарного знака по международной регистрации № 680811 в отношении товаров 3-го и 5-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования удовлетворить. Кроме того, указанным решением были отменены обеспечительные меры, принятые Определением от 18.08.2022.

Заявителем было представлено ходатайство о возобновлении делопроизводства по возражению и приложено Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-246/2022 [2].

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

С учетом даты (17.11.2020) 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2020764915 представляет собой словесное обозначение «ELEMENTICA ORGANIC».

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для части товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет словесного знака «ELEMENTIS» [1], правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [1] не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2020764915 в отношении всех заявленных товаров, включая часть товаров 03 и все товары 05 классов МКТУ, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правовая охрана товарного знака [1] была досрочно прекращена в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ, в отношении которых действовала его правовая охрана, на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2022 по делу №СИП-246/2022 в связи с неиспользованием знака на территории Российской Федерации, о чем свидетельствует соответствующий судебный акт [2].

В связи с указанным не имеется оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в заявке. Словесный элемент «ORGANIC» указан в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не занимающий доминирующего положения в знаке, что заявителем не оспаривается в возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2022, изменить решение Роспатента от 25.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020764915 .