

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 25.07.2022, поданное компанией «Advanta Netherlands Holdings B.V.», Нидерланды (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.09.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1557949 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1557949, произведенной Международным Бюро ВОИС 01.10.2020, на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1557949 представляет собой словесное обозначение: «**VERTIX**».

Решение Роспатента от 26.09.2021 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1557949 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 26.09.2021 было принято на основании предварительного отказа от 22.01.2021. Знаку по международной регистрации № 1557949 [1] в отношении всех однородных товаров 31 класса МКТУ экспертизой были противопоставлены сходные фонетически до степени смешения товарные знаки:

- « **Вертекс** » по свидетельству № 524153 [2], приоритет от 13.07.2012 (срок действия регистрации продлен до 13.07.2032), « **Vertex** » по свидетельству № 524154 [3], приоритет от 13.07.2012 (срок действия регистрации продлен до 13.07.2032), правовая охрана которым предоставлена была ранее на имя: Симоновой Елены Ивановны, 454084, г. Челябинск, ул. Кирова, 23а-52;



- «  » по свидетельству № 335374 [4], приоритет от 29.09.2006 (срок действия регистрации продлен до 29.09.2026, «food» - неохраняемый элемент), правовая охрана которому предоставлена была ранее на имя: Акционерное общество "Виртекс", 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/15, оф. 400.

В поступившем 25.07.2022 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.09.2021. Доводы возражения сведены к следующему:

- на стадии экспертизы от правообладателя противопоставленного товарного знака [4] было представлено письмо-согласие в отношении всех товаров 31 класса МКТУ;
- в отношении противопоставленных товарных знаков [2,3] заявитель сообщает, что им было получено письмо, в котором их правообладатель дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в отношении всех заявленных товаров 31 класса МКТУ;
- учитывая имеющиеся отличия сравниваемых знаков [1] и [2,3] и, ссылаясь на пункт 6 статьи 1483 Кодекса, который гласит, что «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 только с согласия правообладателя», заявитель просит принять во внимание доводы, представленные в защиту знака [1].

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела было приложено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков [2,3] - [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 25.07.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (01.10.2020) международной регистрации № 1557949 знака [1] правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

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

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 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, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
- 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1557949 [1] представляет собой словесное обозначение «**VERTIX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ *«agricultural seeds and crop seeds, specific to sorghum, sunflower and corn»* («семена для сельскохозяйственных целей и сельскохозяйственных культур, конкретно для сорго, подсолнечника и кукурузы»).

На стадии экспертизы было снято противопоставление товарного знака [4] в связи с ранее представленным письмом-согласием от правообладателя.

В решении Роспатента от 26.09.2021 указано на наличие сходных до степени смешения товарных знаков: «**Вертекс**» по свидетельству № 524153 [2], приоритет от 13.07.2012 (срок действия регистрации продлен до 13.07.2032), «**Vertex**» по свидетельству № 524154 [3], приоритет от 13.07.2012 (срок действия регистрации продлен до 13.07.2032). Правообладатель: Симонова Елена Ивановна, г. Челябинск. Правовая охрана товарным знакам [2,3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

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

К данным обстоятельствам относится следующее. Правообладатель противопоставленных знаков [2,3] в письме [4] дал свое безотзывное и бессрочное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении испрашиваемых товаров 31 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравниваемые знаки [1] и [2,3] имеют: визуальные отличия, обусловленные использованием при написании словесных элементов разных шрифтов; некоторые звуковые отличия, обусловленные произношением словесных элементов: «Vertix» (произносится как «Вертикс») [1] и «Вертекс» [2], «Vertex» (произносится как «Вертекс») [3].

С учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2,3] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное и бессрочное согласие [4], в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] отмечает, что «использование и регистрация товарных знаков «Vertix» в отношении вышеуказанных товаров 31 класса МКТУ не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей». Правообладатель также указал, что не будет заимствовать или использовать товарные знаки «Vertix» и / или «Вертекс» для товаров и услуг, которые совпадают с направлением деятельности заявителя. Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 31 класса МКТУ заявленного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.07.2022, отменить решение Роспатента от 26.09.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1557949 в отношении всех товаров 31 класса МКТУ.