

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД РУС», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020748662, при этом установлено следующее.

АВРЕЗИУМ AVRESIUM

Словесное обозначение по заявке №2020748662, поданной 04.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.10.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020748662 в отношении части заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 05 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени

АВЕНИУМ

смешения с товарным знаком по свидетельству № 318466 с приоритетом от 13.07.2006 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТ», Рязанская обл., Рязанский р-н, Окское с/п, 1а, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Роспатент 04.08.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время заявитель является правообладателем противопоставленного товарного знака (1), согласно государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак. Кроме того, прежним правообладателем (ООО «ФОРТ») 10.08.2022, до даты (21.09.2022) регистрации договора об отчуждении исключительного права на данный товарный знак было также предоставлено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении всех заявленных товаров. В связи указанным нет препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2020748662 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020748662 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены сведения, подтверждающие изменение наименования правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №318466 – [1] и оригинал письма-согласия [2].

Изучив материалы дела, и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2020) поступления заявки № 2020748662 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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

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.

Заявленное обозначение **ABPEЗИУМ AVRESIUM** по заявке №2020748662 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смещения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

АВЕНИУМ по свидетельству № 318466 - (1), выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что согласно договору об отчуждении, зарегистрированному Роспатентом 21.09.2022 за № РД0408958, исключительное право на товарный знак по свидетельству №318466 (1) в отношении всех товаров 05 класса МКТУ перешло к заявителю. Таким образом, правообладателем указанного товарного знака и заявителем по рассматриваемой заявке является одно юридическое лицо (ООО «ПРОМОМЕД РУС», Москва).

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020748662 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2022, изменить решение Роспатента от 06.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020748662.