

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.09.2022 возражение Вард Натальи Николаевны, г. Краснодар (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020766809, при этом установила следующее.

Заявка №2020766809 была подана на государственную регистрацию товарного знака 25.11.2020 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение со словесными элементами,
выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 24.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящий в его состав словесный элемент «FITOMASTERSKAYA» (транслитерация слова «фитомастерская») является неохранным в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным (см. Интернет - сайты <https://www.livemaster.ru/mirtrav>, https://сварено.рф/o_nas, <https://sokolushka.ru/ekoprodukty> и др.).

Также экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком по международной регистрации №1505598 [1] (приоритет от 12.03.19), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Martyrosyan Vardanush Sosovna vul. Zemliachky, 3, kv. 18, m Kryvyi Rih Dnipropetrovsk Obl 50050, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (см., <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

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

- заявитель согласен с мнением экспертизы в том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «FITOMASTERSKAYA» является неохранным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров;

- сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку, несмотря на фонетическое сходство слова WARDA заявленного обозначения и слова VARDA противопоставленной международной регистрации, обозначения в целом "WARDA FITOMASTERSKAYA" и "VARDA ONLY FOR LADIES" формируют различное

общее впечатление, т.к. несовпадающие словесные элементы обозначений, хоть и являются неохраняемыми, занимают большую часть в звучании обозначений. Различие заявленного обозначения и противопоставленной регистрации усиливается наличием в обоих обозначениях различных графических элементов, а также стилем написания словесных элементов;

- противопоставленный знак зарегистрирован в 2019 году, не является известным, не используется в отношении товаров 03 класса. В подтверждение приводится распечатка описания бренда с сайта правообладателя противопоставленного знака (приложение 1 - <https://varda-tm.com/info/about-var-da-tm>), в котором указывается, что бренд используется только в отношении одежды. Заявленное обозначение стало фактически открыто использоваться заявителем, по меньшей мере, с 25.10.2018 (приложение 2 - <https://vk.com/club166077795>), то есть до даты международной регистрации противопоставленного знака 13.06.2019;

- охраняемая словесная часть WARDA заявленного обозначения образована от фамилии заявителя Вард с добавлением в конце буквы "А", что является объективным критерием допустимости использования этого слова в деятельности заявителя. В настоящее время от правообладателя получено подтверждение о готовности предоставить согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2020766809.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

В дополнение к возражению 29.11.2022 был представлен оригинал письменного согласия правообладателя знака [1]

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

С учетом даты (25.11.2020) поступления заявки №2020766809 правовая база для оценки охраноспособности заявленного 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 представляет собой обозначение .

Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения знака [1], зарегистрированного для однородных товаров на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2020766809 в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правообладателем противопоставленного товарного знака [1] было выражено согласие с регистрацией на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2020766809 на имя заявителя в отношении всех товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 09.11.2022, представленного в дополнении к возражению.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если она не способна ввести потребителя в заблуждение. В связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия, связанные с наличием в знаках дополнительных словесных элементов и отличающихся выполнением изобразительных элементов, а также графические различия в их выполнении, обуславливающие разное общее зрительное впечатление, создаваемое знаками.

Коллегия также не располагает какой-либо информацией о знаке [1] и его восприятии потребителем, связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим знаком на территории Российской Федерации его правообладателем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В связи с указанным выше не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (предоставление письма-согласия правообладателем противопоставленного знака) заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Словесный элемент «FITOMASTERSKAYA», входящий в состав заявленного обозначения и не занимающий в нем доминирующего положения, относится к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как не

обладающий различительной способностью, в связи с чем он будет включен в состав зарегистрированного товарного знака как неохраняемый элемент, что заявителем не оспаривается в возражении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2022, отменить решение Роспатента от 24.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020766809.