

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 29.05.2015, поданное POKKA SAPPORO FOOD & BEVERAGE LTD, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1142599, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 18.09.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1142599 на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1142599 представляет собой словесное обозначение «VITAENE C», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 27.08.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1142599, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1142599 сходен до степени смешения с комбинированным товарным

знаком , содержащим словесный элемент «VITAVEN» по свидетельству

№332033, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В заключении также указано, что заявитель не заинтересован в получении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1142599 в отношении товаров 05 класса МКТУ, в этой связи экспертиза проводила сравнительный анализ знаков, зарегистрированных для товаров 32 класса МКТУ.

Экспертиза также отмечает, что букве «С» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1142599 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №332033 являются фонетически не сходными за счет различных конечных частей «ENE» и «VEN» в словесных элементах «VITAENE C», «VITAVEN»;

- визуальное несходство сравниваемых знаков основано на различном общем зрительном впечатлении словесных элементов, а также отличии в цветовом сочетании знаков и разном виде шрифта в написании словесных элементов;

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны буквы «С».

В дальнейшем заявителем было представлено решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-253/2015 от 02.02.2016, в котором указано, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №332033 досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ вследствие его неиспользования.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1142599 в отношении товаров 32 класса МКТУ с указанием буквы «С» в качестве неохраняемого элемента.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты приоритета (18.09.2012) международной регистрации №1142599 правовая база для оценки ее охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1142599 представляет собой словесное обозначение «VITAENE С», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской

Федерации испрашивается заявителем только в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №332033 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде стилизованного изображения сердечка, на фоне которого изображены листочки на веточке и словесный элемент «VITAVEN», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Решение Роспатента от 27.08.2014 основано на наличие ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству №332033, который является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1142599. Сходство сравниваемых знаков установлено в силу фонетического и графического сходства доминирующих словесных элементов «VITAENE С» и «VITAVEN».

Заявителем в возражении было выражено согласие на исключение из правовой охраны в знаке по международной регистрации №1142599 буквы «С», как противоречащей требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Товары 32 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1142599, являются однородными товарам 32 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание, что правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №332033, как было указано выше, досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ вследствие его неиспользования на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-253/2015 от 02.02.2016, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1142599 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют, следовательно, ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 32 класса МКТУ с указанием буквы «С» в качестве неохраняемого элемента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2015, отменить решение Роспатента от 27.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1142599 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ с указанием буквы «С» в качестве неохраняемого элемента.**