

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2019 возражение, поданное ОАО «Кондитерская комбинат «КУБАНЬ», Краснодарский край, г.Тимашевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018728700, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2018728700 с приоритетом от 06.07.2018 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018728700 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно

ЗОЛОТЦЕ МОЁ

до степени смешения с товарным знаком « » по свидетельству №719018 с приоритетом от 02.11.2017, зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не являются сходными по всем признакам сходства и не ассоциируются друг с другом в целом;
- заявитель обладает исключительным правом на промышленный образец по патенту Российской Федерации №62663;
- обозначение «Золотце ты моё!» широко используется заявителем в отношении кондитерских, хлебобулочных изделий, мороженого и так далее;
- заявителем представлен большой объем документов, свидетельствующих о широкой известности и высокой репутации товаров, маркированных обозначением «Золотце ты моё!», в связи с чем можно сделать вывод о различительной способности заявленного обозначения в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018728700 в отношении заявленных товаров.

К возражению заявителем приложены многочисленные документы об использовании обозначения «Золотце ты моё!» [1].

Кроме того, заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №719018

на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018728700 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ [2].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.07.2018) заявки №2018728700 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2018728700, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« _____ », содержащее стилизованное изображение круглого широко улыбающегося человеческого лица и изогнутой ленты со сложенными во внутрь концами, расположенной под ним слева, и шрифтовые элементы, воспроизводящие словесное восклицание «Золотце ты мое!», первое слово которого - «Золотце» расположено на передней части ленты и выполнено оригинальным декоративным шрифтом с контурной обводкой и тональной проработкой букв, придающей им объемность, а другая его часть - «ты мое!» расположена дугообразно под лентой с наложением на загнутую во внутрь часть ленты и выполнена с контурной теневой обводкой букв. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в золотисто-желтом, желтом, светло-желтом, желтовато-коричневом, коричневом, светло-коричневом, красном, светло-синем, голубом, черном, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен словесный

**ЗОЛОТЦЕ
МОЁ**

товарный знак « _____ » по свидетельству №719018.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 29.08.2019.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [2] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №719018, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2018728700 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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 не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

ЗОЛОТЦЕ МОЁ

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак «» по свидетельству №719018 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018728700 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2019, отменить решение Роспатента от 29.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018728700.