

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 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 30.12.2019, поданное Акционерным обществом «Фабрика «Русский шоколад», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018738775, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2018738775, поданной 07.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия».

Роспатентом 07.10.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018738775, согласно которому

заявленное обозначение не соответствует пункту 10 статьи 1483 Кодекса в связи с установленным сходством до степени смешения с комбинированными товарными

Uniconf
UNIQUE SINCE

Uniconf
UNIQUE SINCE



знаками « **Uniconf** », « **Uniconf** », «  » по свидетельствам №№ 589476, 562127, 672035, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что изображение формы упаковки, а также реалистические изображения кондитерского изделия, орехов и ягод клюквы, знак охраны товарного знака «®» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2019, заявитель сообщает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил письменное согласие от 30.09.2019, согласно которому он не возражает против регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения по заявке № 2018738775 на имя заявителя.

С учетом данного согласия заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018738775 в отношении заявленных товаров с указанием неохраноспособных элементов в качестве неохраняемых.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 07.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018738775;
- (2) копия уведомления от 27.03.2019 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

(3) оригинал письменного согласия от 30.09.2019, предоставленного Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры», Москва, на регистрацию комбинированного обозначения по заявке № 2018738775 на имя заявителя в отношении указанных в заявке товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.09.2018) подачи заявки № 2018738775 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018738775 заявлено



комбинированное обозначение «», представляющее собой этикетку прямоугольной формы, содержащую словесные и изобразительные элементы. В центральной части этикетки расположено стилизованное изображение кондитерского изделия, имеющего срез, рядом с которым расположены реалистические изображения орехов и ягод клюквы. Слева и сверху от кондитерского изделия размещены, соответственно, словесные элементы «CHOCOLATINAS» и «FELICITA», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «Uniconf[®]», выполненный буквами латинского алфавита и повернутый на 180 градусов относительно горизонта. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, золотой, коричневый, темно-коричневый, светло-коричневый, зеленый, красный, голубой, синий. Регистрация товарного знака по заявке № 2018738775 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия».

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в решении Роспатента от 07.10.2019 установлено в связи с ранее

зарегистрированными комбинированными товарными знаками «»,

«», «» по свидетельствам №№ 589476, 562127, 672035, принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры», Москва.

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод о наличии в составе заявленного обозначения элемента «Uniconf», который сходен до степени смешения с охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками иного лица.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые отсутствовали в распоряжении Роспатента на этапе экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится предусмотренное абзацем вторым пункта 10 статьи 1483 Кодекса письмо-согласие (3) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, в котором последний не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке № 2018738775 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия» на имя заявителя.

Следует также отметить, что в представленном письме-согласии (3) дополнительно указано, что Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры», являясь по отношению к заявителю управляющей компанией, не усматривает опасности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Принимая во внимание вышесказанное, коллегия считает возможным снять указанные в оспариваемом решении противопоставления с учетом представленного письма-согласия (3) и отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Вывод о несоответствии элемента «®» и реалистических изображений кондитерского изделия, орехов и ягод клюквы, которые присутствуют в составе заявленного комбинированного обозначения, требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса заявителем не оспаривается.

Коллегия отмечает, что правомерность указанного вывода обусловлена тем, что имеющиеся в составе заявленного обозначения реалистические изображения кондитерского изделия, орехов и ягод клюквы характеризуют заявленные товары 30 класса МКТУ, поскольку указывают на их вид и состав, а элемент «®» представляет собой знак охраны товарного знака (статья 1485 Кодекса), который помещается рядом с товарным знаком и указывает на то, что данное обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации. Названные элементы не могут быть признаны охраноспособными по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несут словесные элементы «CHOCOLATINAS» и «FELICITA», расположенные в центральной части композиции заявленной этикетки. При этом изображения кондитерского изделия, орехов и ягод клюквы, а также символ «®» не доминируют в составе обозначения, следовательно, могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов. Что касается указания о неохраноспособности формы упаковки, то в данном случае оно представляется ошибочным, поскольку заявленное обозначение является двухмерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2019, отменить решение Роспатента от 07.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018738775.