

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 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.12.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская Фабрика Родина», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020719165 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2020719165, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 03.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020719165 в отношении заявленных

товаров 30 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное

обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «», по свидетельству №297829 с приоритетом от 04.07.2005, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1].

Кроме того, слова «кондитерская фабрика» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в период проведения экспертизы заявленного обозначения, заявителем был направлен на регистрацию договор отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №297829 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ;

- на момент принятия решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2020719165 делопроизводство по регистрации договора было не завершено;

- кроме того, 22.11.2021 государственная регистрация перехода исключительного права на противопоставленный товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ состоялась.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020719165 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (10.04.2020) поступления заявки №2020719165 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати

информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», представляющее собой этикетку, на фоне которой помещены словесные элементы «кондитерская фабрика РОДИНА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесные элементы расположены на фоне прямоугольника, также, на заднем фоне расположено стилизованное изображение матрешки. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ в белом, черном, красном, желтом, синем, голубом цветовом сочетании.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2020719165 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был



противопоставлен товарный знак «» [1], правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически, семантически тождественный словесный элемент «Родина».

Вместе с тем, в настоящее время на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг от 22.11.2021, № РД0380875, исключительное право на товарный знак передано в отношении всех товаров 30 класса МКТУ заявителю. При этом, данному товарному знаку присвоен номер свидетельства на товарный знак: 838308.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020719165 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесные элементы «кондитерская фабрика» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохраняемыми, поскольку указывают на видовое наименование предприятия.

Вывод о неохраноспособности заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2021, отменить решение Роспатента от 03.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020719165.