

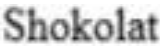
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 12.04.2023 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Обуховой Анжелой Евгеньевной, Новосибирская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021778141, при этом установила следующее.

Обозначение «**ШОКОЛАД**» по заявке №2021778141 с приоритетом от 26.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 14, 18, 25, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанным в заявке.

Роспатентом 14.12.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ. В отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками с более ранним приоритетом:

- с товарным знаком «  » [1] (свидетельство №796029 с приоритетом от 20.03.2020), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Шоколад», 141008, Московская область, г. Мытищи, ул. Лётная, 3/15, оф. 33;

- с товарным знаком «ШОКОЛАД» [2] (свидетельство №550725 с приоритетом от 09.10.2013), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя «СпецПродукт», 115487, Москва, ул. 1-й Нагатинский проезд, 15;

- с товарным знаком «  » [3] (свидетельство №382608 с приоритетом от 09.10.2013), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мкапитал», 129090, Москва, ул. Большая Спасская, д.27;

- со знаком «  » [4] (международная регистрация №1392275 с приоритетом от 24.08.2017), правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ на имя КМ MAĞAZACILIK KONFEKSİYON SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:237/1/1 Sarıyer İstanbul (TR).

В поступившем возражении не оспаривается наличие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] – [4]. Вместе с тем, заявитель обращает внимание на то, правообладатели противопоставленных товарных знаков [1], [4] выразили свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригиналы писем-согласий от Общества с ограниченной ответственностью «Шоколад» и компании КМ MAĞAZACILIK KONFEKSİYON SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778141 в отношении всех заявленных товаров 14, 18, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.11.2021) поступления заявки №2021778141 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**ШОКОЛАД**» по заявке №2021778141 с приоритетом от 26.11.2021 включает в свой состав словесный элемент «ШОКОЛАД» в

оригинальном шрифтовом исполнении, выполненный буквами кириллического алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом, принадлежащие иным лицам, а именно: «  » [1] по свидетельству №796029 (для однородных товаров 25 класса МКТУ), «ШОКОЛАД» [2] по свидетельству №550725 (для однородных услуг 35 класса МКТУ), «  » [3] по свидетельству №382608 (для однородных услуг 35 класса МКТУ), «  » [4] по международной регистрации №1392275 (для однородных товаров 18, 25 классов МКТУ).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность сопоставляемых товаров и услуг в возражении не оспаривается. Более того, заявитель не оспаривает отказ в регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ заявитель указывает на обстоятельства, которые не могли быть известны на стадии экспертизы и которые имеют значение для настоящего дела.

К таким обстоятельствам относится согласие правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [4] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18, 25 классов 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.

Согласно требованиям законодательства, 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Следует констатировать, что сравниваемые обозначения «ШОКОЛАД» (заявка №2021778141) и «Shokolat» [1], «» [4] не тождественны, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными.

Наличие согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] по свидетельству №796029, [4] по международной регистрации №1392275 – Общества с ограниченной ответственностью «Шоколад» и компании KM MAĞAZACILIK KONFEKSİYON SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021778141 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2023, изменить решение Роспатента от 14.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778141.