

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела дознание, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2023, поданное Открытым акционерным обществом «Хлебпром», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726711.



Обозначение «» по заявке № 2022726711, поданной 25.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), указанных в перечне заявки. Заявленное обозначение представлено в бежевом и коричневом цветах.

Роспатентом 04.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726711. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 04.08.2023, установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения с товарным знаком «Три Шоколада» по свидетельству № 654169 (приоритет: 12.05.2017), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кавалеровский хлебокомбинат», Приморский край, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.11.2023 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Роспатента от 21.09.2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 654169 признана недействительной частично, ее действие сохранено только в отношении части товаров 30 класса МКТУ;

- заявителем заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 654169, заявление о регистрации договора отчуждения подано 18.09.2023 (№ 2023Д23763);

- более не имеется препятствий для государственной регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 04.08.2023 по заявке № 2022726711 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2022726711 в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «изделия кондитерские, в том числе пирожные; торты».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о заявке № 2022726711;
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства № 2022726711 от 13.04.2023;

- копия ответа заявителя на уведомление;
- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака № 2022726711 от 04.08.2023;

- копия заявки на регистрацию договора об отчуждении от 18.09.2023 № 2023Д23763.

Рассмотрение возражения по заявке № 2022726711 приостанавливалось на период рассмотрения в административном порядке спора в отношении товарного знака «ТРИ ШОКОЛАДА» по свидетельству № 702911, в котором оценивалось соответствие указанного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

О возобновлении рассмотрения заявитель был уведомлен корреспонденцией от 21.04.2025.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.04.2022) подачи заявки № 2022726711 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022726711 подано



комбинированное обозначение «Три шоколада», содержащее словесный элемент «Три шоколада», выполненное в бежевом и коричневом цветах, испрашиваемое для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ, а именно: «изделия кондитерские, в том числе пирожные; торты».

Основанием для принятия оспариваемого решения послужил вывод о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«Три Шоколада» по свидетельству № 654169, зарегистрированным для однородных товаров 30 класса МКТУ.

Между тем, в соответствии с представленными заявителем материалами установлено следующее.

Заявителем представлен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 654169, заключенный с правообладателем. Заявление о регистрации указанного договора подано в Роспатент 18.09.2023, регистрационный № 2023Д23763.

Согласно сведениям, содержащимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на дату рассмотрения возражения исключительное право на товарный знак по свидетельству № 654169 зарегистрировано за Открытым акционерным обществом «Хлебпром», г. Челябинск — заявителем по заявке № 2022726711.

Переход прав в отношении противопоставленного товарного знака на имя заявителя исключает возможность применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Как следствие, оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022726711, изложенных в решении Роспатента от 04.08.2023, более не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2023, отменить решение Роспатента от 04.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022726711.