

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 12.07.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕСТЬ ХОРОШИЕ РЕБЯТА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022772296 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке №2022772296, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Роспатентом 15.09.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022772296 в отношении заявленных товаров 31 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 ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «» по свидетельству №270195 с приоритетом от 22.10.2003, в отношении товаров 31 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ [1];

- «» по международной регистрации №1219071 с приоритетом от 20.09.2013, в отношении товаров 31 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 31 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем 12.07.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с доводами экспертизы относительно наличия препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с наличием сходных до степени смешения объектов;

- вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1219071, не возражает против регистрации и использования обозначения по заявке №2022772296 в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в подтверждение чего им было предоставлено письмо-согласие;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №270195 была прекращена в отношении товаров 31 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022772296 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 31 класса МКТУ, а именно «корма для животных».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.10.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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. №482 (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.

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 пунктом 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 словесное обозначение



«», состоящее из стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «ProMeal», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «Промил», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в оранжевом цвете, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] является комбинированным «», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной композиции из дуги и колоса, под которой расположен словесный элемент «PRIMÉAL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в светло-зеленом, темно-зеленом, оранжевом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 31 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022772296 в отношении товаров 31

класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2].

Коллегия отмечает, что при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 31 класса МКТУ «корма для животных, галеты для собак, добавки кормовые, жвачка для животных, известь для кормов, корма для комнатных животных, корма для птиц, корма укрепляющие для животных, добавки в пищу животных» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 30 января 2025 года по делу № СИП-1175/2024.

В этой связи противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 31 класса МКТУ в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявитель представил письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [2] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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:

- 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 товарным знаком.

Обозначение по заявке №2022772296 и противопоставленный знак [2] не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 15.09.2023 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2024, отменить решение Роспатента от 15.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022772296.