

**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), рассмотрела возражение, поступившее 05.05.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Атомяном А.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021757540 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021757540, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; гвоздика (пряность); драже желейные; зефир (кондитерские изделия); изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; крупы пищевые; крупа кукурузная; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; сахар леденцовый, в том числе, леденцы;

макарон [печенье]; марципан; орехи в шоколаде; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; нуга; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила (кондитерские изделия); пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; паралине; приправы; продукты зерновые; рис; сладости; специи; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; украшения шоколадные для тортов; шоколад».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.01.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «АТАГ», зарегистрированными под №789802 с приоритетом от 17.07.2020, № 784909 с приоритетом от 22.05.2020, №690601 с приоритетом от 28.03.2018, №632189 с приоритетом от 20.09.16, №630351, 632189 с приоритетом от 20.09.2016, № 625750 с приоритетом от 22.08.2016, , №613884 с приоритетом от 11.05.2016, №592289 с приоритетом от 14.01.2015, № 592288 с приоритетом от 14.01.2015, №590724, 589582 с приоритетом от 29.12.2014, №587662 с приоритетом от 24.12.2014, №601001 с приоритетом от 22.12.2014, №594031 с приоритетом от 24.12.2014, №589184 с приоритетом от 22.12.2014, № 601002 с приоритетом от 26.12.2014, №587663 с приоритетом от 26.12.2014, №584656 с приоритетом от 04.09.2014, № 582292, 581103, 581104, 581105, 581106 с приоритетом от 01.07.2014, №586325 с приоритетом от 23.06.2014, №577613 с приоритетом от 17.06.2014, №586324 с приоритетом от 06.06.2014, №572202 с приоритетом от 20.05.2014, №528654 с приоритетом от 10.10.2013, № 534520 с приоритетом от 01.10.2013, №552544 с приоритетом от 01.10.2013, № 550091 с приоритетом от 20.09.2013, №579308 с

приоритетом от 20.09.2013, № 534974 с приоритетом от 20.09.2013, № 527932 с приоритетом от 20.09.2013, № 532929 с приоритетом от 19.09.2013, № 530495 с приоритетом от 13.09.2013, № 534842 с приоритетом от 02.09.2013, №518353 с приоритетом от 17.04.2013, №518352 с приоритетом от 17.04.2013, №517329 с приоритетом от 25.03.2013, №515577 с приоритетом от 25.03.2013, №515338 с приоритетом от 01.03.2013, № 421428 с приоритетом от 11.12.2009, на имя Атомяна Юрия Агасиевича, 162562, Вологодская обл., Шекснинский район, п. Шексна, ул. Юбилейная, дом 1, квартира 23 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Указанные знаки представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица.

Кроме того, указывалось, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ШЕКСНА», «ГАРАНТИЯ ВКУСА» (Шексна - посёлок городского типа, расположенный между Череповцом и Вологодой на перекрёстке водных, железнодорожных и автомобильных путей. Численность населения по состоянию на 2021 год составляет 18 488 человек, см. <https://tropki.ru/rossiya/vologodskaya-oblast/sheksna>; <https://tursputnik.com/2020/03/progulki-po-rossii-sheksna.html>; Гарантия вкуса, где «гарантия» - условие, обеспечивающее, подтверждающее осуществление, исполнение чего-либо, см. <https://gufo.me/dict/kuznetsov/гарантия>; «вкус» - ощущение, возникающее в результате раздражения слизистой оболочки языка различными веществами, см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/вкус>) являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на место производства товаров, место нахождения заявителя, на свойства заявленных товаров, носящие в том числе, хвalebный характер.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель согласен с неохранным словесным элементом «Шексна», однако, он не согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словосочетания «ГАРАНТИЯ ВКУСА»;

- чтобы быть признанным описательным и лишенным правовой охраны, обозначение должно прямо описывать товар так, чтобы потребитель без домысливания и ассоциаций понимал описательный смысл обозначения;

- словесный элемент «ГАРАНТИЯ ВКУСА» не может иметь прямую описательность и, тем более, носить хвалебный характер, поскольку, как верно было указано экспертизой: «гарантия» - условие, обеспечивающее, подтверждающее осуществление, исполнение чего-либо; «вкус» - ощущение, возникшее в результате раздражения слизистой оболочки языка различными веществами. Сходное определение слова «вкус» дается и в ГОСТ ISO 5492-2014 «ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ АНАЛИЗ. Словарь». Согласно нему, «Вкус» - ощущения, воспринятые органом вкуса при стимуляции некоторыми растворимыми веществами. Стоит обратить внимание, что, согласно ГОСТ ISO 5492-2014, «вкус» имеет как минимум базовую классификацию, а именно: кислый, кисловатый, горький, соленый, сладкий, щелочной;

- словесный элемент «ГАРАНТИЯ ВКУСА» не указывает потребителю на конкретный вкус, который будет обеспечен при употреблении продукции, маркированной товарным знаком по заявке № 2021757540;

- таким образом, поскольку потребителю будет необходимо домыслить, в отношении какого вкуса может идти речь, словесный элемент «ГАРАНТИЯ ВКУСА» не является описательным элементом и может быть включен в товарный знак по заявке № 2021757540 в качестве охраняемого элемента;

- правомерность предоставления правовой охраны такому обозначению подтверждается практикой экспертизы Роспатента - наличием аналогичных зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков, например, были зарегистрированы товарные знаки «ГАРАНТИЯ ЗНАНИЙ», «ПРАВОВАЯ ГАРАНТИЯ», «ГАРАНТИЯ В ДЕТАЛЯХ», «Гарантия отличной ставки» (свидетельства №616161, №580039, №769904, №718319 и др.);

- правообладатель противопоставленных знаков, приведенных в решении Роспатента, предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на

регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от индивидуального предпринимателя Атомяна Ю.А. от 30.05.2022;
2. Копии страниц ГОСТ ISO 5492-2014;
3. Сведения из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.09.2021) поступления заявки №2021757540 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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. 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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

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.

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

«»

является комбинированным и словесных элементов «гарантия вкуса», выполненных строчными буквами русского алфавита, буква «Г» в слове «гарантия» - заглавная, упомянутые словесные элементы помещены на фоне прямоугольника переливающегося красного цвета. В левой части знака помещен оригинальный изобразительный элемент, в который вписаны словесные элементы «АТАГ» и «ШЕКСНА», причем упомянутая композиция помещена на фоне прямоугольника желтого цвета. Прямоугольники желтого и красного цветов разделены вертикальными линиями. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Шексна», представляющий собой наименование посёлка городского типа, расположенного между Череповцом и Вологдой на перекрёстке водных,

железнодорожных и автомобильных путей. Численность населения по состоянию на 2021 год составляет 18 488 человек, см. <https://tropki.ru/rossiya/vologodskaya-oblast/sheksna>; <https://tursputnik.com/2020/03/progulki-po-rossii-sheksna.html>. В связи с изложенным, упомянутый словесный элемент указывает на место нахождения заявителя, на место производства товаров, является неохранным элементом заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В решении Роспатента указано также на неохраноспособный характер словосочетания «гарантия вкуса». Анализ словарно-справочных источников информации показал следующие значения слов, составляющих упомянутое словосочетание:

гарантия – обеспечение осуществления чего-либо, выполнения каких-либо обязательств и т.п.; условие, обеспечивающее, подтверждающее осуществление, исполнение чего-либо (<https://gufo.me/dict/kuznetsov/гарантия>);

вкуса (существительное в родительном падеже от слова «вкус») – в физиологическом отношении представляет особое специфическое чувство, возникающее при действии вкусовых веществ на вкусовые органы слизистой оболочки языка и некоторых частей полости рта.

Таким образом, с учетом приведенной семантики, словосочетание «гарантия вкуса» указывает на то, что товары под данным обозначением удовлетворят вкусы потребителей, они будут довольны качеством произведенной продукции, им понравится ее вкус, иными словами, испрашиваемые товары 30 класса МКТУ будут соответствовать ожиданиям потребителя, удовлетворять их желаниям и вкусам. Наличие различных видов вкусов, приведенных в возражении (кислый, кисловатый, горький, соленый, сладкий, щелочной), не опровергает изложенного выше вывода.

Следовательно, заявленное обозначение характеризует заявленные товары, указывая на их свойства, носящие хвалебный характер. У любого лица может возникнуть необходимость использовать в гражданском обороте обозначение, характеризующее товар, поэтому предоставление исключительного права на данное обозначение недопустимо. При этом, в связи с тем, что указанное словосочетание не

занимает в заявленном положении доминирующего положения, оно может быть включено в его состав в качестве неохраняемого элемента. Материалов, свидетельствующие о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности представлено не было.

В возражении заявитель приводит примеры регистраций («ГАРАНТИЯ ЗНАНИЙ», «ПРАВОВАЯ ГАРАНТИЯ», «ГАРАНТИЯ В ДЕТАЛЯХ», «Гарантия отличной ставки» (свидетельства №616161, №580039, №769904, №718319 и др.), которые, по его мнению, свидетельствуют об охраноспособности элементов «гарантия вкуса». Вместе с тем, семантика указанных товарных знаков отличается от смыслового содержания словосочетания «гарантия вкуса», в связи с чем регистрация данных знаков не свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны словесным элементам «гарантия вкуса». Кроме того, охраноспособность данных товарных знаков не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены комбинированные знаки по свидетельствам №789802, №784909, №690601, № 632189, №630351, №632189, №625750, №613884, №592289, №592288, №590724, №589582, №587662, №601001, №594031, №589031, №589184, №601002, №587663, №584656, №582292, №581103, №581104, №581105, №581106, №586325, №577613, №586324, №572202, №528654, №534520, №552544, №550091, №579308, №534974, №527932, №532929, №530495, №534842, №518353, №518352, №517329, №515577, №515338, №421428, включающие словесный элемент «АТАГ» и зарегистрированные на имя иного лица (Атомян Юрий Агасиевич) в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель вышеупомянутых противопоставленных товарных знаков

выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 789802, №784909, №690601, № 632189, №630351, №632189, №625750, №613884, №592289, №592288, №590724, №589582, №587662, №601001, №594031, №589031, №589184, №601002, №587663, №584656, №582292, №581103, №581104, №581105, №581106, №586325, №577613, №586324, №572202, №528654, №534520, №552544, №550091, №579308, №534974, №527932, №532929, №530495, №534842, №518353, №518352, №517329, №515577, №515338, №421428 не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой

известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2023, отменить решение Роспатента от 09.01.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2021757540.**