


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 поступившее 14.12.2023 возражение от имени индивидуального предпринимателя Атомяна Арутюна Агасиевича, Вологодская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022723649, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Марианна**» по заявке № 2022723649, поданной 13.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 22.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022723649 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ по мотивам, изложенным в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента (далее – заключение экспертизы). Согласно указанному заключению, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:



- с товарными знаками «» по свидетельству № 312967 с приоритетом от 11.06.2004, «МАРИАННА» по свидетельству № 276865 с приоритетом от 26.09.2003, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью юридическая фирма «Дебор», Воронежская область, г. Воронеж, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарными знаками «**MARIANNE**» по свидетельству № 71429 с приоритетом от 28.07.1981, «**Марианне**» по свидетельству № 362337 с приоритетом от 30.03.2007, зарегистрированными на имя Ой Карл Фазер Аб, Финляндия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.08.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 71429, 362337, предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, за исключением следующих товаров: *«изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские сахаристые; карамели [конфеты]; конфеты мятные; конфеты; паралине; сладости; шоколад»;*

- противопоставление товарных знаков по свидетельствам №№ 312967, 276865 может быть снято с учетом корректировки заявителем испрашиваемого перечня.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента по заявке № 2022723649 и зарегистрировать обозначение в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) оригинал письма от Ой Карл Фазер Аб, Финляндия, выданного 14.08.2023, в котором выражено согласие указанного лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех

первоначально указанных в заявке товаров 30 класса МКТУ, кроме *«изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские сахаристые; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; шоколад; паралине; сладости»*.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 23.01.2024, коллегией на основании пункта 45 Правил ППС было установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения также с товарными знаками «**Марианна**» по свидетельству № 970388 (приоритет от 08.12.2021), «**МАРИАННА**» по свидетельству № 313297 (приоритет от 28.07.2004), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью юридическая фирма «Дебор», в отношении товаров 29 и 31 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Заявителю предоставлено время для представления своей позиции в отношении новых мотивов.

Корреспонденцией, поступившей 28.02.2024, заявителем представлено дополнение к возражению, в котором заявителем для исключения однородности еще раз скорректирован испрашиваемый к регистрации перечень до следующего:

30 – бриоши; булочки с шоколадом; вафли; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; крекеры; крем заварной; крем-брюле; круассаны; макарон [печенье]; марципан; муссы шоколадные; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; профитроли; пряники; птифуры; рулет весенний; тарты; украшения шоколадные для тортов; шоколатины; сахар леденцовый, в том числе, леденцы; муссы десертные [кондитерские изделия];

пастила (кондитерские изделия); украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста.

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

С учетом даты (13.04.2022) подачи заявки № 2022723649 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, 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.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «**Марианна**» по заявке № 2022723649 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.


Правовая охрана данного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в дополнении к возражению, представленном 28.02.2024.

В отношении противопоставленных товарных знаков «**MARIANNE**» по свидетельству № 71429, «**Марианне**» по свидетельству № 362337 заявителем получено письменное согласие их правообладателя, которое распространяется на все товары испрашиваемого в дополнении от 28.02.2024 перечня.

Отсутствие тождества заявленного обозначения «**Марианна**» и товарных знаков по свидетельствам №№ 71429, 362337 позволяет принять во внимание волеизъявление правообладателя противопоставленных товарных знаков и снять названные противопоставления как препятствующие регистрации заявленного обозначения для ограниченного заявителем перечня товаров.

Что касается товарных знаков, зарегистрированных на имя ООО юридическая фирма «Дебор», то коллегией установлено следующее.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 312967 является комбинированным, представлен в виде слова «Марианна», выполненного оригинальным шрифтом на фон овальной фигуры. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ –

«приправы, в том числе, майонез; соусы для овощей; пряности; специи; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)»). Основным элементом товарного знака по свидетельству № 312967 является слово «Марианна», поскольку именно оно обеспечивает индивидуализирующую способность обозначения в целом.

Противопоставленные товарные знаки «**МАРИАННА**» по свидетельству № 276865, «**Марианна**» по свидетельству № 970388, «**МАРИАННА**» по свидетельству № 313297 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 276865 действует в отношении товаров 30 класса МКТУ – *«приправы, в том числе, майонез; соусы для овощей; пряности; специи; эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)»*. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 970388 действует, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ – *«мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; масла и жиры пищевые»*, товаров 31 класса МКТУ – *«сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод»*. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 313297 действует в отношении товаров 29 класса МКТУ – *«овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца»*.

Заявленное обозначение является тождественным противопоставленным товарным знакам по свидетельствам №№ 276865, 970388, 313297, поскольку представляет собой то же слово, выполненное буквами одного алфавита в стандартном шрифтовом исполнении. Отличие регистра не меняет суждения о сравниваемых обозначениях как тождественных.

Заявителем существенно скорректирован испрашиваемый перечень товаров для исключения однородности с товарами противопоставленных регистраций №№ 276865, 970388, 313297, 312967.

Так, испрашиваемые товары *«бриоши; булочки с шоколадом; вафли; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия*

кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; крекеры; крем заварной; крем-брюле; круассаны; макарон [печенье]; марципан; муссы шоколадные; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; профитроли; пряники; птифуры; тарты; украшения шоколадные для тортов; шоколатины; сахар леденцовый, в том числе, леденцы; муссы десертные [кондитерские изделия]; пастила (кондитерские изделия); украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста» представляют собой кондитерские изделия, товары «пирог; рулет весенний» являются изделиями мучными кулинарными.

В свою очередь, правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует в отношении иных группы товаров: соусы, приправы, эссенции пищевые, продукты животного происхождения, жиры пищевые, зерновые продукты, овощи и фрукты, в том числе варенье. Сравнимые товары неоднородны по роду, виду и назначению.

Вместе с тем испрашиваемые к регистрации товары «*изделия кондитерские фруктовые*», хотя относятся к родовой группе кондитерских изделий, однако, представляет собой продукцию, изготовленную на основе фруктового, ягодного или фруктово-ягодного сырья.

Принимая во внимание тождество обозначений, предназначенных для маркировки испрашиваемых товаров «*изделия кондитерские фруктовые*» и товаров «*фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты*» противопоставленной регистрации № 313297, наличие таких признаков однородности, как вид, взаимозаменяемость, общие круг потребителей и условия реализации приводят к заключению о наличии вероятности смешения

заявленного обозначения и указанного товарного знака в отношении рассматриваемого товара.

С учетом вышеизложенного заявленное обозначение не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров *«изделия кондитерские фруктовые»*, сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 313297, в то время как в отношении иных товаров испрашиваемого в дополнении от 28.02.2024 перечня заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2023, отменить решение Роспатента от 22.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022723649.