

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.08.2021 возражение, поданное компанией «Limited Liability Company AVRORA», Азербайджан (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714857, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «» по заявке №2020714857 с приоритетом от 23.03.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020714857. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «stick» в силу своего семантического значения («stick» - в переводе с английского «палочка» (см.

<https://translate.academic.ru/stick/xx/ru/>) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (например, «палочки лакричные [кондитерские изделия]»), поскольку указывает на их вид и свойства.

В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ (например, «вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]»), не относящихся к палочкам, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как подобная регистрация обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «**КРЕКС**» (по свидетельству №474802 с приоритетом от 25.06.2010) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «**КРЕКИ**» (по свидетельству №160448 с приоритетом от 06.12.1996) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не может согласиться с мнением экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «stick» не соответствует положениям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «stick» имеет множество переводов (например, прут, трость, колышек, брусок, мачта, клюшка и так далее);

- таким образом, словесный элемент «stick» заявленного обозначения является фантазийным, не указывает на вид и состав части товаров 30 класса МКТУ, и, как следствие, не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении вида и свойств иных товаров 30 класса МКТУ;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- кроме того, заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] вследствие его неиспользования и обсуждается возможность мирного урегулирования данного спора (дело №СИП-888/2021).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Заявителем 04.10.2021 был направлен в материалы дела оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (приложение №1).

Заявителем 04.07.2022 было направлено сопроводительное письмо, в котором он сообщал, что им было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении части товаров 30 класса МКТУ «закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; вафли; крекеры; крекеры рисовые; макарон (печенье); палочки лакричные (кондитерские изделия); печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пряники» от правообладателя противопоставленного товарного знака [2]. Таким

образом, заявитель просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в данном письме-согласии.

К указанному сопроводительному письму заявитель прикладывал оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] (приложение №2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.03.2020) поступления заявки №2020714857 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены

содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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.

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

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.

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.

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 словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «**Kreki stick**» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «stick» является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «трость; посох; жезл; брусок; плитка; колышек; спица; смычок; бита; удочка; палка; рукоятка» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/stick>; <https://woordhunt.ru/word/stick>). Таким образом, данный словесный элемент имеет множество значений, ввиду чего потребителю понадобятся определенные усилия для понимания его семантики, следовательно, данный словесный элемент не будет напрямую указывать на вид и свойства части товаров 30 класса МКТУ, и, как следствие, является фантазийным.

Анализ заявленного обозначения «**Kreki stick**» на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Так как словесный элемент «stick» является фантазийным в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (основания для данного вывода приведены по тексту заключения выше), оно не будет являться ложным в отношении каких-либо товаров 30 класса МКТУ, а, следовательно, заявленное обозначение не нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] коллегия находит целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленные товарные знаки «**КРЕКС**», «**КРЕКИ**» по свидетельствам №№474802 [1], 160448 [2] представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №474802 [1] для предоставления правовой охраны словесному обозначению «Kreki stick» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (приложение №1).

Кроме того, к указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №160448 [2] для предоставления правовой охраны словесному обозначению «Kreki stick» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; вафли; крекеры; крекеры рисовые; макарон (печенье); палочки лакричные (кондитерские изделия); печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пряники» (приложение №2).

Вместе с тем, коллегия принимает во внимание и те обстоятельства, что заявитель в сопроводительном письме от 04.07.2022 просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в письме-согласии от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №160448 [2].

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 правообладателей, 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 введения потребителя в заблуждение 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 [1-2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

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 противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателей, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 26.04.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке

№2020714857 в отношении части товаров 30 класса МКТУ «закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; вафли; крекеры; крекеры рисовые; макарон (печенье); палочки лакричные (кондитерские изделия); печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пряники» в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2021, отменить решение Роспатента от 26.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020714857.