

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 24.05.2022, поданное ООО «Новые Технологии», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706216, при этом установлено следующее.

ХОЧУ!

Словесное обозначение « **Je veux!** » по заявке №2020706216 подано на регистрацию товарного знака 11.02.2020 на имя заявителя в отношении товаров 12, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.01.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, за исключением части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ХОЧУ!», зарегистрированным под № 313841 с приоритетом от 21.04.2000

на имя ООО «Росмарка», 442780, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Бессоновка, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- в перечне товаров, в отношении которых было вынесено решение о регистрации, отсутствуют, в частности, такие заявленные в первоначальном перечне товары 30 класса как «вафли; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; маффины; муссы десертные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги [мучные кондитерские изделия]; помадки; пралине; пряники; рулеты [мучные кондитерские изделия]; торты; торты вафельные; торты суфлейные; торты фруктовые; халва; шоколад», с чем нельзя согласиться, поскольку противопоставленный товарный знак по свидетельству № 313841 был образован путем отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 295020, правообладателем которого являлся заявитель;

- соблюдая норму пункта 2 статьи 1488 Кодекса о недопущении введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя при отчуждении исключительного права на товарный знак по договору об уступке товарного знака по свидетельству № 295020 в отношении части товаров 30 класса, экспертиза сочла неоднородными такие виды товаров 30 класса, как, например, «вафли; карамель [конфеты]; макаронные изделия; шоколад» товарного знака по свидетельству № 295020 товарам группы «мороженое» товарного знака, образованного в результате отчуждения, т.е. присутствие данных видов товаров в перечне 30 класса по свидетельству № 295020, по мнению экспертизы, не препятствовало отчуждению исключительного права на указанный товарный знак в отношении товаров группы «мороженое» 30 класса МКТУ;

- заявитель также является правообладателем серии (блока) первоначальных товарных знаков «ХОЧУ» по свидетельствам №№ 538478, 687593, зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- заявленное обозначение представляет собой дополнительный вариант ранее зарегистрированных товарных знаков, соответственно, ограничение прав правообладателя первоначальных товарных знаков, на правовую защиту дополнительного варианта товарного знака в отношении товаров и услуг, уже защищенных первоначальной регистрацией, было бы лишено логической основы и не соответствовало бы духу и букве действующего патентного законодательства;

- товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения неоднородны товарам группы «мороженое» 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 313841 по причине очевидной разницы в способе изготовления, оборудовании для производства, потребительских свойств, сезонности потребления мороженого в силу желания потребителя охладиться в жаркие летние месяцы, различных каналах реализации (холодильные лари, специализированные уличные места продаж мороженого), таким образом, возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному изготовителю отсутствует.

С учетом вышеизложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020706216 в отношении всех заявленных товаров и услуг 12, 29, 32, 33, 34, 43 классов МКТУ, а также части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно:

баранки; батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; гамбургеры [сэндвичи]; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; какао; карамели [конфеты]; каши; каши молочные; кетчуп

[соус]; конфеты; конфеты мятные; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупа манная; крупы пищевые; кулебяки с мясом; лапша; леденцы; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; маринады; марципан; маффины; мед; мука пищевая; муссы десертные; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; пельмени; перец; печенье; пироги [мучные кондитерские изделия]; пироги с мясной начинкой; пицца; помадки; попкорн; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты зерновые; пряники; пряности; равиоли; резинки жевательные; рис; рулеты [мучные кондитерские изделия]; сахар; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; сушки; сэндвичи; тесто готовое; тортиллеры; торты; торты вафельные; торты суфлейные; торты фруктовые; уксус; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад.

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

С учетом даты (11.02.2020) 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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. 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

ХОЧУ!

« **Je veux!** », включающее словесные элементы с восклицательными знаками, расположенные в две строки, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

В соответствии с решением Роспатента от 24.01.2022 препятствием для регистрации товарного знака в полном объеме послужило его сходство до степени смешения со словесным товарным знаком «ХОЧУ!» по свидетельству №313841, зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое; связующие вещества для мороженого; смеси сухие для мороженого; мороженое фруктовое; лед для охлаждения; лед необработанный натуральный или искусственный; лед пищевой; связующие вещества для пищевого льда; смеси сухие для пищевого льда».

ХОЧУ!

Сходство заявленного словесного обозначения « **Je veux!** » с противопоставленным товарным знаком «ХОЧУ!» установлено на основании полного вхождения в заявленное обозначение противопоставленного товарного знака, что заявителем не оспаривается.

Заявитель также не оспаривает однородность части товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 30 класса, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, в частности, заявитель готов исключить из заявленного перечня такие товары, как изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; мороженое; сладости.

В отношении другой части товаров (вафли; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; маффины; муссы десертные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги [мучные кондитерские изделия]; помадки; пралине; пряники; рулеты [мучные кондитерские изделия]; торты; торты вафельные; торты суфлейные; торты фруктовые; халва; шоколад), признанной однородной с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству

продукты; продукты на основе овса; бисквиты; блины; булки; вермишель; лапша; изделия макаронные; спагетти; тесто; пироги; хлеб; пельмени; пицца; суши; кондитерские изделия; кондитерские изделия с игрушками; конфеты; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; шоколад; кондитерские изделия мучные; вафли; марципан; печенье; халва; пряники; пудинги [запеканки]; сухари; торты; пралине; мед; дрожжи; ферменты для теста; глюкоза для кулинарных целей; пряности; специи; горчица; майонез; кетчуп [соус]; соусы [приправы]; уксус; приправы; соль поваренная; хлебобулочные изделия; жевательная резинка (за исключением используемой для медицинских целей).

Кроме того, противопоставленный товарный знак «**ХОЧУ!**» по свидетельству №313841 был зарегистрирован в результате регистрации договора об уступке товарного знака по свидетельству №295020 в отношении части товаров 30 класса МКТУ (дата и номер регистрации договора об уступке: 21.09.2006 РД0012180), при этом оставшаяся часть товаров 30 класса МКТУ, в составе которых присутствовали товары, относящиеся к родовой группе кондитерских изделий и шоколадных напитков, в частности, шоколадные напитки; шоколадные напитки с молоком; сахар леденцовый; пудра для пирожных и тортов; макаронные изделия; пироги; тесто для пирожных и тортов; кондитерские изделия; кондитерские изделия на основе арахиса; кондитерские изделия на основе миндаля; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; конфеты; конфеты мятные; лакричные конфеты; лакричные палочки [кондитерские изделия]; мята для кондитерских изделий; пастилки [кондитерские изделия]; карамель [конфеты]; шоколад; кондитерские изделия мучные; вафли; галеты; марципаны; миндальное печенье; петифуры [печенье]; печенье; пирожные; смеси сухие для пирожных и тортов; украшения съедобные для пирожных и тортов; пряники; солодовые галеты; торты; торты ягодные, фруктовые; пралине, в составе этого товарного знака была уступлена заявителю (дата и номер регистрации договора: 15.04.2009 РД0049168).

На дату подачи заявки на товарный знак (11.02.2020), правовая охрана товарного знака по свидетельству №295020 еще действовала (срок действия регистрации был продлен до 21.04.2020), в связи с истечением срока действия

исключительного права на товарный знак его правовая охрана была прекращена (дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 10.02.2021).

Таким образом, заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя, в основу которой положен словесный элемент «ХОЧУ», зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, в составе которых присутствуют различные кондитерские изделия.

Коллегия также принимает во внимание тот факт, что на протяжении значительного времени с даты регистрации противопоставленного товарного знака (06.09.2005) интересы его правообладателя и заявителя как правообладателя серии товарных знаков, зарегистрированных, в том числе, в отношении кондитерских изделий, в гражданском обороте на территории Российской Федерации не сталкивались, а соответствующие товары в сознании потребителя не смешивались, что позволяет сделать вывод о том, что в отношении этих товаров отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение, помимо товаров и услуг, в отношении которых уже принято решение о регистрации товарного знака, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2022, изменить решение Роспатента от 24.01.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020706216.