

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

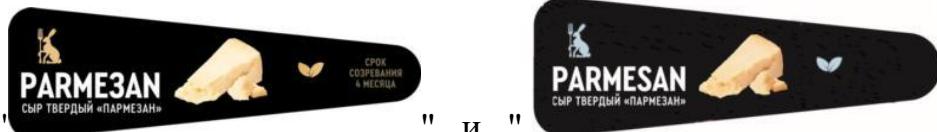
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, рассмотрела возражение, поступившее 28.01.2023, поданное от имени Акционерного общества "Тандер", г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021759054, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение "████████████████████████" по заявке № 2021759054, поданной 15.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 30.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021759054. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 (1) и 6 (1) статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (1) статьи 1483 Кодекса установлено в связи тем, что оно сходно до степени смешения (сходство, приближенное к тождеству, изобразительных элементов) с комбинированными



обозначениями " " и " ", ранее заявленными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ГЕРМЕС", Москва, по заявкам №№ 2021747034, 2021747039, поданным 27.07.2021 (делопроизводство не завершено), на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Применительно к остальным заявленным товарам 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, также относящимся к продуктам питания и напиткам (товарам широкого потребления), заявленное обозначение не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в силу сходства, приближенного к тождеству, изобразительных элементов обозначений.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.01.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.09.2022.

Возражение содержит следующие доводы:



- исключительное право на произведение " ", включенное в состав заявленного обозначения, принадлежит заявителю, что подтверждается договором от 16.10.2017 № 1610/МАГ/2017, представленным с возражением, а также с обращением, направленным заявителем в порядке, предусмотренном статьей 1493 Кодекса, в материалы делопроизводств в отношении противопоставленных заявок;

- кроме того, произведение, сознанное по упомянутому договору, было опубликовано на официальной странице исполнителя договора заказа – контрагента заявителя, стало известно ранее даты подачи противопоставленных заявок;

- противопоставленные заявки воспроизводят обозначения, используемые заявителем для маркировки товаров с даты, предшествующей дате подачи этих заявок;

- вывод оспариваемого решения о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, основан на высокой степени сходства изобразительных элементов заявленного и противопоставленных обозначений, что, в свою очередь, само по себе не приводит к возникновению вероятности заблуждения потребителей при регистрации заявленного обозначения в отношении иных, неоднородных, товаров;

- заявитель полагает, что введение в заблуждение потребителей, напротив, не может иметь место, поскольку заявленное обозначение уже использовалось заявителем в своей деятельности ранее даты подачи противопоставленных заявок.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просил отменить решение Роспатента от 30.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021759054.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) копия договора № 1610/МАГ-2017 от 16.10.2017 о выполнении по заказу заявителя работ по разработке трех вариантов дизайна упаковки, включая логотип, для продукции с маркировкой "PREMIERE of TASTE", с приложениями, актами;

(2) презентация "Разработка дизайна упаковки бренда "PREMIERE of TASTE". Разработано для сети "МАГНИТ" DEPOTWPF.RU";

(3) презентация "GUIDE BOOK Руководство по оформлению упаковки бренда";

(4) распечатки https://www.depotwpf.ru/portfolol/premiere_of_taste_magnt/, <https://news.unipack.ru/79426/>;

(5) сведения о продаже товаров, маркированных обозначением "PREMIERE of TASTE";

(6) листы утверждения макетов упаковок, 2019 г.;

(7) скриншоты в отношении создания макетов упаковок;

(8) сведения о продукции "PREMIERE of TASTE";

(9) публикации в социальной сети.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.09.2021) подачи заявки на регистрацию товарного знака 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 6 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не

отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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.

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

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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, перечисленным в подпунктах 1-3 пункта 42 Правил. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в пункте 43 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021759054 заявлено



комбинированное обозначение «[REDACTED]», состоящее из словесного и изобразительного элементов, выполненных на черном фоне. Словесный элемент "PREMIERE of TASTE" выполнен в светло-коричневом цвете прописными буквами латинского алфавита, за исключением слова "of", выполненного строчными буквами. Слова "of TASTE" выполнены под словом "PREMIERE". Изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента и представляет собой светло-коричневый силуэт сидящего зайца, выполненного в профиль, в передней лапе которого размещена вертикально расположенная светло-коричневая вилка с четырьмя зубцами равной длины. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 30.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021759054 основано на противопоставлении

обозначений "  " и "  " по заявкам №№ 2021747034, 2021747039, поданным 27.07.2021.

Вместе с тем при рассмотрении возражения коллегией принято во внимание, что решениями Роспатента от 28.02.2023 отказано в государственной регистрации товарных знаков по заявкам №№ 2021747034, 2021747039.

Таким образом, основания для применения положений пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В отношении соответствия заявленного обозначения пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем сведений о том, что существует какое-либо иное лицо, кроме заявителя, маркирующее заявленные товары 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ заявлением обозначением и/или сходным с ним до степени смешения, не выявлено.

Так, фотографии упаковок продукции, маркированной таким обозначением, представленной в Интернет-пространстве (например, <https://irecommend.ru/content/shikarnyi-emnyi-shokolad-s-priyatnym-vkusom>, https://otzovik.com/review_10921509.html), иллюстрируют размещение на упаковках информации об изготовлении таких товаров по заказу и для АО "Тандер", то есть заявителя по рассматриваемой заявке, либо по заказу и для ООО "ТД-ХОЛДИНГ" (ОГРН 1022301614444), являющегося аффилированным с заявителем лицом. На имя заявителя зарегистрирован словесный товарный знак "PREMIERE OF TASTE" по свидетельству № 717508. Одновременно



следует отметить, что изобразительный элемент заявленного обозначения " на упаковках товаров в отсутствие словосочетания "PREMIERE of TASTE" не встречается.

Как следует из представленного с возражением договора (1), спорный изобразительный элемент является частью произведения, созданного для заявителя в 2017 г. Макеты упаковок (6) с использованием заявленного обозначения в целом утверждены в 2019 г., то есть задолго до даты подачи рассматриваемой заявки.

Фотографии продукции заявителя с использованием изобразительного



элемента заявленного обозначения " " появились в сети Интернет также ранее даты подачи рассматриваемой и противопоставленных заявок. В частности, такие сведения имеются в публикации от 27.05.2020 "Depot разработали премиальный бренд Premiere of Taste для "Магнита", размещенной на сайте <https://news.unipack.ru/79426> (4).

Таким образом, отсутствие какой-либо информации о конкретном лице, производящем товары и использующем для их индивидуализации обозначение



" ", не связанного с заявителем, ассоциации с которым способствовали бы введению в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров, приводит к необоснованности выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о необходимости принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2023, отменить решение Роспатента от 30.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021759054.