

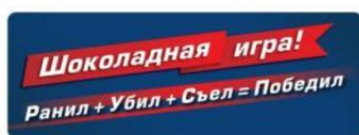
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЕТ Трейд», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700464, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2020700464, поданной 11.01.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольник, внутри которого расположены словесные элементы «ШОКОЛАДНАЯ ИГРА!» и «Ранил + Убил + Съел = Победил», расположенные один

под другим, выполненные буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, красный, белый.

Роспатентом 22.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700464 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «Шоколадная», таким образом, в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ таких, например, как: *«изделия макаронные; каша гречневая; каша овсяная; каши быстрого приготовления; каши жидкие злаковые; каши жидкие злаковые на молоке для употребления в пищу; соль поваренная; пельмени»* регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида и состава заявленных товаров и, следовательно, не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

ИГРА

- **В ШОКОЛАД**

по свидетельству № 501356 с приоритетом от 29.11.2011, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «НОВОПАК +», Москва, для товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ;

- **ИГРА**

по свидетельству под № 491691 с приоритетом от 01.06.2011, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Телекомпания НТВ», Москва, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 01.07.2021 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель уточняет перечень заявленных товаров и услуг, а именно сокращает перечень товаров 30 класса МКТУ следующими позициями: *«батончики шоколадные; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские фруктовые; карамели [конфеты]; конфеты; маффины; муссы десертные [кондитерские изделия]; орехи в шоколаде; паста шоколадная; печенье; продукты шоколадные; сладости; украшения шоколадные для тортов; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; шоколад»*.

- таким образом, заявленное обозначение в отношении указанного перечня товаров не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров и, следовательно, соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений, так как:

- с точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения имеют разный буквенно-звуковой состав;

- визуально сравниваемые обозначения производят разное общезрительное состояние в силу того, что заявленное обозначение является комбинированным, в то время как противопоставленные товарные знаки – словесными, сравниваемые обозначения выполнены в разном цветовом сочетании, имеют разный словесный состав;

- наличие в заявленном обозначении дополнительных слов придает ему новую семантику в виде краткого описания механизма игры, то есть имеется дополнительная смысловая нагрузка в виде кратких правил игры;

- кроме того, правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020700464 в отношении всех товаров и услуг заявленного перечня, в связи с чем указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2020700464 в отношении заявленных товаров и услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020700464 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2020700464 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.01.2020) поступления заявки №2020700464 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 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.

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.

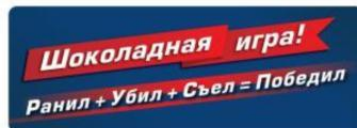
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 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.



Заявленное обозначение является комбинированным, выполненным в виде горизонтально ориентированного прямоугольник, внутри которого расположены словесные элементы «ШОКОЛАДНАЯ ИГРА!» и «Ранил + Убил + Съел = Победил», расположенные один под другим, выполненные буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1(3), 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам возражения заявитель уточнил перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ следующими позициями: *«батончики шоколадные; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские фруктовые; карамели [конфеты]; конфеты; маффины; муссы десертные [кондитерские изделия]; орехи в шоколаде; паста шоколадная; печенье; продукты шоколадные; сладости; украшения шоколадные для тортов; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; шоколад»*.

Таким образом, в отношении указанного выше перечня товаров, заявленное обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и состава товаров и, следовательно, соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны следующие словесные товарные знаки:

ИГРА
- **В ШОКОЛАД** по свидетельству № 501356 – (1).

- **ИГРА** по свидетельству под №491691 – (2).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией было учтено то, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) предоставил согласие на

регистрацию товарного знака по заявке №2020700464 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Указанное позволяет снять данное противопоставление.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал их сходство, обусловленное тем, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «ИГРА», который несет в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не влияет на вывод об их сходстве, поскольку в обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В отношении довода заявителя относительно разных понятий, заложенных в заявленное обозначение и в противопоставленный товарный знак (2), коллегия отмечает, что дополнительные словесные элементы заявленного обозначения определяют правила игры (что также отмечает заявитель), в связи с чем заявленное обозначение, прежде всего, ассоциируется с некой игрой, как и противопоставленный товарный знак (2).

Анализ однородности сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ включает следующие услуги: *«демонстрационные услуги продажи для третьих лиц; демонстрация товаров; демонстрация товаров в рекламных целях; интернет-маркетинг; интернет-реклама; интернет услуги по заказу и доставке на дом пищевых и ресторанных продуктов; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, связанные с услугами по рекламе и продвижению товаров; обработка электронных заказов; онлайн маркетинг; организация выставок и мероприятий для коммерческих или рекламных целей; организация выставок и торговых ярмарок для коммерческих и рекламных целей; организация и проведение презентации продуктов; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление деловой информации через веб-сайты; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих*

лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по розничной и оптовой торговле хлебобулочными и кондитерскими изделиями; услуги интернет-магазина; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация статистическая; исследования в области бизнеса; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; прогнозирование экономическое».*

Заявленное услуги: *«демонстрационные услуги продажи для третьих лиц; интернет-маркетинг; интернет услуги по заказу и доставке на дом пищевых и ресторанных продуктов; консультации, связанные с услугами по продвижению товаров; обработка электронных заказов; онлайн маркетинг; организация выставок и торговых ярмарок для коммерческих целей; организация и проведение презентации продуктов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной и оптовой торговле хлебобулочными и кондитерскими изделиями; услуги интернет-магазина; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* и услуги *«агентства по импорту-экспорту»*, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2), относятся к одной родовой группе услуг 35 класса МКТУ *«услуги торговли»*, имеют одно назначение *«реализация (продажа) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента»* и условия сбыта – торговые предприятия, торговые площадки.

Заявленные услуги *«консультации профессиональные в области бизнеса; предоставление деловой информации через веб-сайты»* и услуги *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; запись сообщений; информация*

статистическая; исследования в области бизнеса; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; прогнозирование экономическое» относятся к одной родовой группе услуг 35 класса МКТУ «услуги в области управления бизнесом», основной целью которых является помощь в эксплуатации или управлении предприятием.

Резюмируя выше изложенное, в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении остальных заявленных услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров; демонстрация товаров в рекламных целях; интернет-реклама; консультации, связанные с услугами по рекламе; организация выставок и мероприятий для коммерческих или рекламных целей; организация выставок и торговых ярмарок для рекламных целей; оформление витрин; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети»* коллегия отмечает, что данные услуги представляют собой услуги, оказываемые в области рекламы, в связи с чем не являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), поскольку относятся к разным видам услуг и имеют разное назначение.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ и указанных выше услуг 35 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2021, отменить решение Роспатента от 22.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020700464.