


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 № 2021759051, при этом установила следующее.





Комбинированное обозначение "  " по заявке № 2021759051, 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 № 2021759051. 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 делопроизводства в отношении противопоставленных заявок;

- кроме того, произведение, созданное 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 просит отменить решение Роспатента от 30.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021759051.

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_magnit/, <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 заявленном 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 № 2021759051 заявлено



комбинированное обозначение «**PREMIERE of TASTE**», состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент "PREMIERE of TASTE" выполнен прописными буквами латинского алфавита черного цвета, за исключением слова "of", выполненного строчными буквами. Слова "of TASTE" выполнены под словом "PREMIERE". Изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента, выполнен в черном цвете и представляет собой силуэт сидящего зайца, выполненного в профиль, в передней лапе которого размещена вертикально расположенная 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 № 2021759051 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 заявленным 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 "Derot 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 № 2021759051.