

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, рассмотрела возражение, поступившее 06.11.2020, поданное ООО «Келлогг Рус», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702241 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019702241, поданной 24.01.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Unicorn

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Роспатентом 06.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702241 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение [1] сходно фонетически

до степени смешения с товарным знаком , свидетельство № 562127, приоритет от 12.04.2013 (слова «unique since» - неохраняемый элемент) [2], правообладатель: ООО "Объединенные кондитеры", Москва, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.11.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.07.2020.

Доводы возражения, поступившего 06.11.2020, а также дополнений к нему сводятся к следующему:

- в возражении заявитель отрицает сходство обозначений. Сравнимые обозначения [1] и [2] имеют фонетические, семантические (заявленное обозначение в переводе с английского языка на русский язык означает «единорог», в то время как противопоставленный товарный знак обладает фантазийным характером) и графические отличия (цвет, неохраняемые элементы «unique since» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «уникален с какого-то времени» в противопоставленном знаке [2], расположение в пространстве элементов, их стилистическое написание и т.д.);
- противопоставленный товарный знак [2] включает элементы «uni-» и «-conf». Элемент «-conf» является сильным элементом и ассоциируется со словом «confectioners» - конфеты;
- заявитель в составе упаковки готовых завтраков использует мультипликационное изображение единорога. Слово «Uniconf» не может восприниматься в отрыве от образа, стоящего за ним;
- заявитель не использует заявленное обозначение [1] для иных товаров, кроме кондитерских изделий и иных товаров, относящихся к 30 классу МКТУ;
- заявитель просит принять во внимание исключительное право на товарный знак

Unicoorny

по свидетельству № 757293 с приоритетом от 11.11.2019,

правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 562127 не используется правообладателем при продаже и продвижении товаров на территории Российской Федерации;

- заявитель и компания «Келлог Компани» (правообладатель товарного



знака по свидетельству № 777415, приоритет от 17.08.2020) воспринимаются в обороте как единый источник товаров и услуг, одна группа компаний, которые производят и реализуют кондитерские изделия;

- на представленных упаковках наносится слово «Kellogg's», то есть наименование группы компаний, в которую входит заявитель. Потребители, сталкиваясь с заявленным обозначением [1] в обороте, связывают его с изображением единорога и словесным элементом «Kellogg's». Заявитель и «Келлог Компани» являются аффилированными лицами;

- заявленные товары 30 класса МКТУ (различные кондитерские изделия, завтраки на основе злаков) предназначены для детей. Заявленное обозначение, содержащее слово «Unicorn», детьми и их родителями будет ассоциироваться с фантазийным образом единорога;

- отсутствие сходства сравниваемых обозначений подтверждается данными социологического исследования Аналитического центра «Левада-центр» и экспертным заключением специалиста Центра экспертиз СПбГУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.11.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов представлены следующие материалы:

- сведения об аффилированности - [3];
- экспертное заключение Центра экспертиз СПбГУ - [4];
- социологическое исследование Аналитического центра «Левада-центр» - [5].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом 18.12.2020

было принято решение об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2020, и сохранении в силе решения Роспатента от 06.07.2020 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «Unicorn» по заявке № 2019702241. Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам. Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2021 г. по делу № СИП-269/2021 признано недействительным решение Роспатента от 18.12.2020 г., которым было отказано в удовлетворении возражения заявителя на решение Роспатента от 06.07.2020 г. об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «Unicorn» по заявке № 2019702241. Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2021 г. по делу № СИП-269/2021 возражение, поступившее 06.11.2020, было рассмотрено повторно.

От заявителя к материалам дела были приобщены следующие материалы:

- решение по делу № СИП-269/2021 – [6];
- письмо-согласие для ООО «Келлогг Рус» (нотариальная копия) – [7];
- оригинал письма-согласия – [8].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.01.2019) заявки № 2019702241 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно требованиям пункта 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 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 пункте 42 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).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение


Unicorn

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на рисе; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения*

новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия], пастила [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; продукты зерновые; продукты зерновые экструзионные, в том числе хлопья, палочки, подушечки с начинкой, звездочки, колечки, шарики; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пюре фруктовое [соусы]; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; тарты; тарталетки; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сладкое сдобное для кондитерских изделий; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; шоколад».

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы



упомянут товарный знак  по свидетельству № 562127, приоритет от 12.04.2013 [2], выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правообладатель: ООО "Объединенные кондитеры", Москва. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в цветовом сочетании: «красный, темно-коричневый». Слова «unique since» - неохраняемые элементы.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2021 г. по делу № СИП-269/2021 признано недействительным решение Роспатента от 18.12.2020 г. В ходе судопроизводства по делу № СИП-269/2021 общество «Келлогг Рус» и общество «Объединенные кондитеры» сообщили о наличии возможности мирного урегулирования спора. В Суд по интеллектуальным правам поступило ходатайство от заявителя о приобщении к материалам дела предоставленного ему третьим лицом

письма-согласия в отношении части указанных в заявке № 2019702241 товаров 30 класса МКТУ. В судебном акте отмечено, что наличие выданного третьим лицом письма-согласия исключает возможность противопоставления товарного знака по свидетельству № 562127 [2] обозначению [1] по заявке № 2019702241 в отношении соответствующих товаров и является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 18.12.2020.

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], а также однородность сравниваемых товаров 30 класса МКТУ в ходе судебного разбирательства не отрицалось.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 06.11.2020, поданное заявителем на решение экспертизы Роспатента от 06.07.2020 в связи с представлением безотзывного письма-согласия [8] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 562127 [2]. Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом письма-согласия [8] отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2020, отменить решение Роспатента от 06.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019702241.