

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 19.10.2022, поданное компанией Марс, Инкорпорейтед, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752404, при этом установлено следующее.

Обозначение « **BEN'S ORIGINAL** » по заявке №2020752404 было подано 23.09.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020752404 было принято 20.12.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом

«BEN» (номер регистрации 165107 с приоритетом от 07.12.1996), зарегистрированным на имя ГОЛД РОУСТ ФУД ИНДАСТРИ ПТИ ЛТД, Сингапур 738739, в отношении товаров 30 класса, однородных для части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, установлено, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ORIGINAL» (в переводе с англ. языка "подлинный", "оригинальный") является словом, характеризующим товары, в том числе, указывающим на свойства этих товаров (носит хвалебный характер), следовательно, не обладает различительной способностью и является неохраняемым, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.10.2022 поступило возражение, в котором заявитель указал, что правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2022 года по делу № СИП-8/2022.

С учетом досрочного прекращения охраны противопоставленного товарного знака препятствие к регистрации заявленного обозначения в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ может быть снято.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020752404 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2022 года по делу № СИП-8/2022.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления (23.09.2020) заявки №2020752404 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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.

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 звуковому (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).


В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**BEN'S ORIGINAL**» выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявитель согласен с включением слова «ORIGINAL» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В соответствие с решением Роспатента от 20.12.2021, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 29 и части товаров 30 классов МКТУ.

Препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явился противопоставленный комбинированный товарный знак



«» по свидетельству №165107, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим сходством словесных элементов сравниваемых обозначений, занимающих доминирующее положение, и однородностью товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №165107 досрочно прекращена в полном объеме в связи с его неиспользованием в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 31 августа 2022 года по делу № СИП-8/2022. Дата внесения соответствующей записи

в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.09.2022.

Таким образом, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2022, изменить решение Роспатента от 20.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020752404.