

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.04.2021 возражение, поданное ООО «Кондитерская фабрика «Золотые конфеты», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753359, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**АУРУМ**» по заявке №2019753359 с приоритетом от 22.10.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.12.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753359. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- со знаком «AURUM 999,9» (международная регистрация №861407 с конвенционным приоритетом от 01.02.2005) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

- со знаком « **АУРУМ 999,9** » (международная регистрация №867157 с конвенционным приоритетом от 01.02.2005) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019753359, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [АУРУМ], в то время как противопоставленные знаки имеют следующее звучание [АУРУМ ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ЦЕЛЫХ, ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.12.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.05.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2020».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 28.05.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2021 по делу № СИП–895/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 28.05.2021 признано недействительным полностью. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «Кондитерская фабрика «Золотые конфеты» на решение Роспатента от 19.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019753359.

Как следует из текста упомянутого акта «решением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2021 по делу № СИП-39/2021 досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям № 861407 и № 867157 в отношении товаров 30-го класса МКТУ «мучные и кондитерские изделия» вследствие их неиспользования». Указанные обстоятельства по смыслу пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50 являются самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 28.05.2021 и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.10.2019) поступления заявки №2019753359 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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).

Заявленное обозначение «**АУРУМ**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ «конфеты» основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2].

Противопоставленные знаки «AURUM 999,9», «**АУРУМ 999,9**» по международным регистрациям №№ 861407 [1], 867157 [2] представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Наиболее значимыми индивидуализирующими элементами противопоставленных знаков [1-2] являются элементы «AURUM», «АУРУМ», так

как дополнительные элементы в виде цифр «999, 9» не приносят дополнительной различительной способности и играют второстепенную роль в указанных знаках.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы словесные элементы «АУРУМ»/«AURUM» (переводятся с английского языка на русский язык как «золото» (<https://woordhunt.ru/word/aurum>)), наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком [2], так как и само заявленное обозначение, и данный противопоставленный знак выполнены буквами русского алфавита. С противопоставляемым знаком [1] заявленное обозначение не является сходным по визуальному признаку сходства, так как они выполнены буквами разных алфавитов.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 30 класса МКТУ «конфеты» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «pâtisserie et confiserie (мучные и кондитерские изделия)» противопоставленных знаков [1, 2], поскольку относятся к одной родовой группе - «кондитерские изделия», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2021 по делу № СИП-39/2021 досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№ 861407 [1], 867157 [2] в отношении товаров 30-го класса МКТУ «мучные и кондитерские изделия» вследствие их неиспользования, в связи с чем данные противопоставления не являются препятствиями для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение не нарушает требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса и должно быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2021, отменить решение Роспатента от 19.12.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019753359.