

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.06.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808, поданное компанией Форианелли Трэйдинг Лимитед, Республика Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**СЮРПРИЗ**» по заявке №2008717118 с приоритетом от 30.05.2008 зарегистрирован 06.07.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №382808 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании ФЕРРЕРО С.п.А., Пьяццале Пьетро Ферреро 1, 12051 Альба, Кунео, Италия, информация о чем была опубликована 25.07.2009 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №14 за 2009 год. Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №382808 был продлен до 30.05.2028. Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 01.03.2022, перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак, сокращен по заявлению правообладателя до такой позиции как «кондитерские изделия».

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №382808 предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808 противоречит общественным интересам ввиду наличия знака «**СЮРПРИЗ**» по международной регистрации №689359 с более ранним приоритетом от 09.03.1998, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя компании ФЕРРЕРО С.п.А. в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся (идентичных) товаров противоречит природе исключительного права, следовательно, такая регистрация противоречит общественным интересам. Существующая судебная практика Суда по интеллектуальным правам (постановления президиума СИП от 26.11.2021 по делу № СИП-1124/2020, от 03.02.2020 по делу № СИП-427/2019) относит к противоречащим общественным интересам не только полностью совпадающие обозначения, но и их варианты с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака.

По мнению лица, подавшего возражения, принадлежащие одному и тому же лицу и зарегистрированные для индивидуализации идентичных товаров 30 класса МКТУ товарные знаки по свидетельству №382808 и по международной регистрации №689359 являются тождественными согласно мнению Суда по интеллектуальным правам, сформулированному в решениях от 28.09.2022 по делу №СИП-20/2022 и от 19.01.2023 по делу №СИП-47/2022, а также результатам социологического исследования.

В части вопроса заинтересованности лицо, подавшее возражение, ссылается на судебную практику, а именно, на определение Верховного суда Российской Федерации от 07.10.2020 по делу №СИП-819/2018, согласно которой применительно к оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям

противоречия общественным интересам заинтересованность должна трактоваться максимально широко, поскольку данное основание оспаривания признано защищать интересы общества. Объем признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным не может быть поставлен в зависимость от подтверждения лицом, подавшим возражение, личной (фактической) заинтересованности в отношении конкретных товаров и услуг.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №382808.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие сведения:

(1) Копия Социологического заключения №СО-3103/22-02 от 31.03.2022;

(2) Копия Решения Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2022 по делу №СИП-20/2022;

(3) Копия Постановления Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2022 по делу №СИП-20/2022;

(4) Копия Решения Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2023 по делу №СИП-47/2022.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808, извещенный о поступившем возражении, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к недоказанности заинтересованности лица, подавшего возражение, а также отсутствию тождества товарных знаков по свидетельству №382808 и по международной регистрации №689359.

Так, правообладатель отмечает, что в поступившем возражении отсутствуют сведения о том, что лицо, его подавшее, осуществляет коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, связанную с производством или введением в гражданский оборот кондитерских изделий, а оспариваемый товарный знак представляет собой угрозу законным интересам компании Форианелли Трэйдинг Лимитед. Ссылка лица, подавшего возражение, на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации по делу №СИП-819/2018 в части отсутствия необходимости доказывать заинтересованность в отношении конкретного перечня

товаров не исключает требований законодательства по предоставлению информации относительно существования данного обстоятельства при подаче возражения по основаниям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении оспариваемый словесный товарный знак по свидетельству №382808 и комбинированный товарный знак по международной регистрации №689359 используются компанией ФЕРРЕРО С.п.А. для индивидуализации кондитерской продукции «Kinder СЮРПРИЗ», при этом сравниваемые товарные знаки выполнены в разной графической манере, не тождественны, являются серией. Обладание правами на серию товарных знаков законодательством не запрещено.

В возражении приводятся искаженные данные со ссылкой на судебные акты по делам №СИП-20/2022, №СИП-47/2022. В данных судебных делах исследовался иной предмет спора, а именно, вопрос неиспользования товарных знаков по свидетельству №382808 и по международной регистрации №689359. Судом было установлено не тождество указанных товарных знаков, а тождество в отношении одного из элементов, входящих в состав комбинированного товарного знака по международной регистрации №689359.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №382808.

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, на заседании коллегии, состоявшемся 18.10.2023, указало, что его заинтересованность обусловлена наличием исключительного права на товарные знаки, которые используются на основании заключенных лицензий, например, товарного знака «**Баю-Бай**» по свидетельству №527696. Фактическое использование принадлежащих компании Форианелли Трэйдинг Лимитед товарных знаков было доказано в рамках судебного дела №СИП-728/2020.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон спора, коллегия сочла доводы поступившего возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (30.05.2008) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из положений пункта 2.5.2 Правил, к обозначениям, противоречащим общественным интересам, относятся в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правило орфографии русского языка, и т.п. Данный перечень не является исчерпывающим.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом,

несмотря на их отдельные отличия. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Исходя из доводов возражения, принадлежащий компании ФЕРРЕРО С.п.А. оспариваемый товарный знак «**СЮРПРИЗ**» по свидетельству №382808 с приоритетом от 30.05.2008, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия у этого же лица исключительного «старшего» права на тождественный товарный знак «**СЮРПРИЗ**» по международной регистрации №689359 с приоритетом от 09.03.1998, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «*biscuits, gâteaux, confiserie, glaces comestibles; poivre; glace à rafraîchir, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles en chocolat pour la décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâte dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre*» / «печенье, торты, кондитерские изделия, съедобное мороженое; перец; освежающее мороженое, какао-продукты, а именно тесто для какао-напитков, шоколадная паста, начинки и, в частности, шоколадные начинки, шоколад, пралине, шоколадные изделия для украшения рождественских елок, пищевые продукты, состоящие из пищевой шоколадной обертки с алкогольной начинкой, сладости, выпечка, в том числе твердое тесто и тонкие кондитерские изделия; жевательная резинка, жевательная резинка без сахара, конфеты без сахара».

Принимая во внимание основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808, необходимо указать, что

повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров действительно противоречит самой природе исключительного права.

Так, товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Согласно существующей правоприменительной практике (см., например, судебные акты по делам №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016, №СИП-314/2017) государственная регистрация товарного знака по младшей заявке, тождественного старшему товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам.

С учетом вышеупомянутых требований, установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и принимая во внимание, что принадлежащие одному и тому же правообладателю сравниваемые товарные знаки «**СЮРПРИЗ**» по свидетельству №382808 (с приоритетом от 30.05.2008) и «**СЮРПРИЗ**» по международной регистрации №689359 (с приоритетом от 09.03.1998) зарегистрированы в отношении одних и тех же товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в настоящем споре административному органу надлежит установить, являются ли данные обозначения тождественными друг другу.

Так, сопоставительный анализ товарных знаков «**СЮРПРИЗ**» и «**СЮРПРИЗ**» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**СЮРПРИЗ**» является словесным, включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «СЮРПРИЗ¹», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

В свою очередь противопоставленный товарный знак «**СЮРПРИЗ**» является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «СЮРПРИЗ», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита в своеобразной графической манере - оригинальным жирным шрифтом белого цвета с черным контуром, при этом каждая буква в слове расположена внахлест по отношению к соседней.

Следует констатировать, что, несмотря на фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «СЮРПРИЗ», присутствующих в составе сравниваемых товарных знаков, тем не менее, эти обозначения характеризуются визуальными зрительно активными отличиями, которые не позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, нет оснований говорить об их тождестве.

Запрета на регистрацию на имя одного лица сходных до степени смешения товарных знаков законодательство не содержит.

Также следует отметить, что вопреки доводам лица, подавшего возражение, ни представленные социологическое заключение №СО-3103/22-02 от 31.03.2022 (приложение (1), ни судебные акты по делам №СИП-20/2022, №СИП-47/2022 (приложения (2) – (3)) не содержат выводов относительно тождественности сравниваемых товарных знаков.

¹ Сюрприз - неожиданный подарок, неожиданность, см. Толковый словарь иностранных слов Л. П. Крысина.- М: Русский язык, 1998, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/32118/СЮРПРИЗ?ysclid=lor9117hkn615242494.

Так, результаты социологического заключения №СО-3103/22-02 от 31.03.2022 свидетельствуют о том, что на сегодняшний день подавляющее большинство опрошенных респондентов (78%) воспринимают товарные знаки по свидетельству №382808 и международной регистрации №689359 в качестве одинаковых по смыслу, но выполненных в разных стилях, т.е. речи о тождестве этих обозначений не идет.

Что касается судебных актов (2) – (4), то они касались установления факта неиспользования товарных знаков по свидетельству №382808 и международной регистрации №689359 в гражданском обороте на территории Российской Федерации в указанный период времени. Так, исследуя документы о фактическом использовании упомянутых товарных знаков, суд соотносил не их друг с другом, а с теми обозначениями, которые применялись правообладателем при сопровождении товаров в гражданском обороте и фигурировали в соответствующих документах, сделав при этом вывод о том, что применяемые обозначения тождественны спорным товарным знакам. При этом выводы относительно тождественности товарных знаков по свидетельству №382808 и международной регистрации №689359 друг другу в упомянутых судебных актах отсутствуют.

Таким образом, отсутствие тождества товарных знаков по свидетельству №382808 и международной регистрации №689359 не позволяет отнести оспариваемый товарный знак к категории обозначений, не соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что, в свою очередь, обуславливает вывод о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808.

Кроме того, необходимо указать, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, подается заинтересованным лицом.

Компания Форианелли Трэйдинг Лимитед не представила доказательств фактического интереса к оспариванию правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808.

Наличие у данного лица исключительного права на товарный знак «**Баю-Бай**» по свидетельству №527696 не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку по свидетельству №382808 с индивидуализирующим словесным элементом «СЮРПРИЗ». Также правовая охрана товарному знаку по свидетельству №527696 не действует в отношении кондитерских изделий.

Ссылка лица, подавшего возражение, на определение Верховного суда Российской Федерации от 07.10.2020 по делу №СИП-819/2018, исходя из которой применительно к оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям противоречия общественным интересам заинтересованность должна трактоваться максимально широко, принята коллегией во внимание.

Между тем, данная позиция суда не отменяет необходимость доказывания наличия заинтересованности лица, подавшего возражение, по основаниям оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в принципе, со ссылкой лишь на то, что оно действует в интересах общества.

Следует отметить, что сторонами настоящего спора, касающегося правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808, являются субъекты предпринимательской деятельности, цель которых - извлечение прибыли. Сведений о том, каким образом наличие двух товарных знаков со словесным элементом «СЮРПРИЗ», принадлежащих компании ФЕРРЕРО С.п.А., затрагивает права и законные интересы компании Форианелли Трэйдинг Лимитед на территории Российской Федерации и мешает производству и реализации соответствующих товаров с использованием принадлежащих ему средств индивидуализации, возражение не содержит.

Более того, при обращении к материалам упомянутого лицом, подавшим возражение, судебного дела №СИП-819/2018 коллегия установила, что судами исследовались представленные документы относительно заинтересованности.

Необходимость же широкого подхода к вопросу заинтересованности Верховный суд Российской Федерации увязывал исключительно с объемом правовой охраны товарного знака, поясняя, что он не может быть поставлен в зависимость от подтверждения лицом, подавшим возражение, личной (фактической) заинтересованности в отношении конкретных товаров и услуг.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства дела в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №382808.