

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 10.12.2021.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью "Золотой Бренд", п. Малаховка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700565, при этом установлено следующее.

Заявка №2020700565 на регистрацию словесного обозначения

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

« **Collection d'Or** » была подана на имя заявителя 13.01.2020 в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 16, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 17.08.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700565 в отношении товаров и услуг 09, 24, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ.


В отношении товаров 03, 14, 16, 25, 30, 32, 33 классов МКТУ в регистрации отказано.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что оно сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «  » (1) по свидетельству №675038 с приоритетом от 27.11.2017, зарегистрированным на имя Акционерного общества "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ПОЛИС - XXI век", 121170, Москва, Кутузовский пр-кт, 36, стр. 6, этаж 4, помещение 1, комната 50, для товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

Золотая коллекция

- с товарным знаком « **Золотая коллекция** » (2) по свидетельству №508748 с приоритетом от 09.02.2012, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 112, пом. 23, для товаров 03, 14, 16, 25, 30 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 03, 14, 16, 25, 30 классов МКТУ;

Золотая коллекция

- с товарным знаком « **Золотая коллекция** » (3) по свидетельству №560491 с приоритетом от 09.02.2012 зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Издательская Группа "Азбука-Аттикус", 119334, Москва, 5-й Донской пр-д, д. 15, стр.4, для товаров 16 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 16 класса МКТУ;

Золотая коллекция

- с товарным знаком « **Золотая коллекция** » (4) по свидетельству №785320 с приоритетом от 09.02.2012, зарегистрированным на имя Товарищества с ограниченной ответственностью "Шин Лайн", 040704, Республика Казахстан, обл. Алматинская, р-он Илийский, с. Байсерке, Дорога 22 км 500 м автодорога Алматы-Жетыген, зд.58, филиал № 139900, для товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

Золотая

- с товарным знаком «**КОЛЛЕКЦИЯ**» (5) по свидетельству №440957 с приоритетом 11.12.2009 (срок действия продлен до 11.12.2029), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "Мясная галерея", 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 65, оф. 10 для товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

ЗОЛОТАЯ

- с товарным знаком «**КОЛЛЕКЦИЯ**» (6) по свидетельству №205410 с приоритетом от 18.08.1999 зарегистрированным на имя РЕЙНФОРС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Иоанни Стилиану, 6, 2-ой этаж, Комната 202, а/я 2003, Никосия, Кипр, для товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ;

ЗОЛОТАЯ

- с товарным знаком «**КОЛЛЕКЦИЯ**» (7) по свидетельству №160659/1 с приоритетом от 28.10.1996, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ПОЛИС - XXI век", 117149, Москва, Варшавское шоссе, д.1, для товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

ЗОЛОТАЯ

- с товарным знаком «**КОЛЛЕКЦИЯ**» (8) по свидетельству №375913 с приоритетом от 28.10.1996 зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "Волшебница", 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Гаражная, д.4, для товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №508748 (2) достигнута договоренность, в результате

которой исключительное право на указанный товарный знак в отношении всех товаров и услуг передано заявителю по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под номером №РД0378534 от 25.10.2021 г.;

- поскольку правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №508748 на момент рассмотрения настоящего возражения является заявитель, отсутствуют препятствия для регистрации обозначения по заявке № 2020700565 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03, 14, 25 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 16, 30 классов МКТУ, указанных в возражении;

- заявитель ограничил перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения до товаров 03, 14, 25, 16, 30 классов МКТУ, указанных в возражении.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020700565 в отношении всех товаров и услуг 03, 09, 14, 24, 25, 28, 35, 38, 41 МКТУ и части товаров 16, 30 классов МКТУ, указанных в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020700565 от 17.08.2021 г.

2. Распечатка с сайта www.fips.ru официальной публикации о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору на товарный знак по свидетельству №508748 в отношении всех товаров и услуг, номер государственной регистрации РД0378534, дата государственной регистрации 25.10.2021 г.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.01.2020) заявки №2020700565 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 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 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 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.

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).

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Заявленное обозначение « **Collection d'Or** » является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 03, 09, 14, 24, 25, 28, 35, 38, 41 МКТУ и части товаров 16, 30 классов МКТУ, указанных в возражении.

Решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 03, 14, 16, 25, 30, 32, 33 классов МКТУ класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков (1-8).

Сходство обусловлено фонетическим сходством и смысловым тождеством словесных элементов «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» / «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ», входящих в состав сравниваемых обозначений («золотая» - дорогой, бесценный, «коллекция» - систематизированное собрание однородных предметов, см. <https://dic.academic.ru/>). Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ однородности товаров 03, 14, 16, 25, 30, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 03, 14, 16, 25, 30 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-8) показал следующее.

С учетом сокращения заявителем испрашиваемого для регистрации перечня товаров, товарный знак (6), противопоставленный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, более не препятствует регистрации заявленного обозначения.

Товары 16 класса МКТУ «аппараты множительные; бумага туалетная; бумага; карандаши; картон; клеи канцелярские или бытовые; подставки для пивных кружек; принадлежности школьные [канцелярские товары]; салфетки косметические бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; чернила», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения не являются однородными товарам 16 класса МКТУ «печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); шрифты; клише типографские» противопоставленного товарного знака (3), поскольку имеют разный вид, назначение, круг потребителей.

Товары 30 класса МКТУ «баранки; батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; гамбургеры [сэндвичи]; галеты солодовые; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия макаронные; какао; каши; кетчуп [соус]; крахмал пищевой; крупа манная; крупы пищевые; лапша; майонез; макароны; мед; мука пищевая; мюсли; напитки на базе какао; пельмени; перец; пицца; попкорн; порошки пекарские; приправы; продукты зерновые; пряности; равиоли; рис; сахар; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; сушки; сэндвичи; тесто готовое; тортиллеры; уксус; хлеб; хлопья [продукты

зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чизбургеры [сэндвичи]», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «чай; кофе; заменители кофе», «кондитерские изделия» «мороженое» противопоставленных товарных знаков (1, 4, 5, 7, 8) поскольку имеют разный вид, назначение, условия производства, круг потребителей.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ «резинки жевательные», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», указанных в перечне противопоставленного товарного знака (8), показал следующее.

Словарно-справочные источники содержат следующее определение «жевательной резинки»: кусочек ароматизированной и подслащенной резины, употребляемой для жевания (см. Большая энциклопедия в 62 томах, Москва: Терра, 2006 г., том 16, с. 538).

Согласно сведениям сети Интернет «жевательная резинка» (жвачка; англ. Chewing gum) — кондитерское изделие в виде мягкой несъедобной нерастворимого эластичной основы, предназначенной для жевания не глотая, и различных вкусовых и ароматических добавок (см. https://info-farm.ru/alphabet_index/zh/zhevatel'naya-rezinka.html).

Согласно ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» кондитерским изделием называют многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья – сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов.

Согласно этому же документу жевательная резинка – сахаристое кондитерское изделие, предназначенное для жевания, изготовленное с применением нерастворимой полимерной основы, которая составляет не менее 16 % и не подлежит проглатыванию, с добавлением или без добавления пищевых добавок,

ароматизаторов.

Таким образом, сравниваемые товары соотносятся как род-вид, имеют общее назначение, круг потребителей и условия реализации и, следовательно, являются однородными.

С учетом изложенного противопоставленный товарный знак (8) препятствует регистрации заявленного обозначения по заявке №2020700565 в отношении товаров «резинки жевательные».

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 17.08.2021.

К указанным обстоятельствам относится переход исключительного права на противопоставленный товарный знак (2) в отношении всех товаров и услуг 03, 14, 16, 25, 30, 31 классов МКТУ на имя заявителя на основании государственной регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак РД0378534 от 25.10.2021.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака для части заявленных товаров 03, 14, 16, 25, 30 классов МКТУ, основанную на несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2020700565 подлежит государственной регистрации в качестве товарного знака, в том числе, в отношении испрашиваемых для регистрации товаров 03, 14, 25 классов МКТУ и испрашиваемых в возражении товаров 16, 30 классов МКТУ, кроме товара «резинки жевательные».

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2021, изменить решение Роспатента от 17.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020700565.