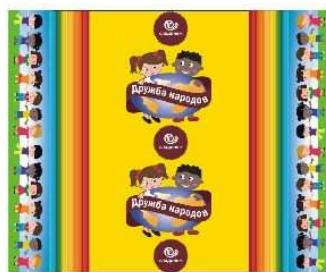


Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.01.2018 возражение, поданное ОАО «Сладонеж», г.Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015733994, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2015733994 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015733994. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками «*Дружба Народов*» по свидетельству №608572 и «» по свидетельству №613287 с приоритетом от 22.09.2014, зарегистрированными на имя ООО «ДРУЖБА НАРОДОВ», Республика Крым, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ заявленного перечня.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2015733994 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, заявитель акцентирует внимание на том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки характеризуются различными изобразительными составляющими, различной цветовой гаммой, то есть имеют существенные визуальные отличия.

Также в возражении содержатся доводы о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков является сельскохозяйственным предприятием, основными направлениями деятельности которого являются: растениеводство, животноводство, мясоперерабатывающий завод. Товарные знаки по свидетельству №608572 и №613287 не используются правообладателем в отношении кондитерских изделий, в том числе в отношении конфет. Тогда как заявитель по рассматриваемой заявке - ОАО «Сладонеж», является крупным производителем кондитерских изделий, а в композицию заявленного обозначения включен логотип изготовителя с указанием различительной части фирменного наименования (словесного элемента «Сладонеж»).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что регистрация товарного знака по заявке №2015733994 не будет являться причиной введения в заблуждение потребителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015733994 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №608572 и №613287 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (22.10.2015) поступления заявки №2015733994 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отзвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленаом обозначении.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

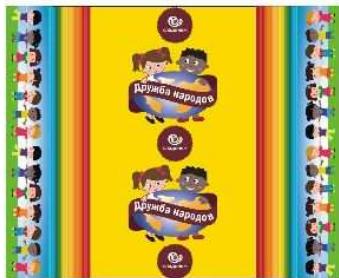
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).



Заявленное обозначение « » по заявке №2015733994 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде этикетки прямоугольной формы, в центральной части которой на желтом фоне один под другим выполнены чередующиеся элементы в виде круга красно-коричневого цвета, в центральной части которого выполнены белым цветом слово «СЛАВИЦА» и оригинальный изобразительный элемент, и стилизованное изображение мальчика и девочки, удерживающих глобус. Глобус в центральной части пересекает изгибающаяся лента красно-коричневого цвета, на фоне которой белым цветом выполнены словесные элементы «ДРУЖБА НАРОДОВ». Слева и справа в этикетке размещены разноцветные вертикальные полосы и рисунок в виде держащихся за руки детей.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в желтом, темно-желтом, светло-желтом, темно-красном, красном, оранжевом, зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, голубом, светло-голубом, синем, серо-синем, белом, черном, фиолетовом, светло-фиолетовом, розовом, бежевом, коричневом, светло-коричневом, красно-коричневом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по вышеуказанной заявке в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на

наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №608572 и №613287.

## *Дружба Народов*

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №608572 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Дружба Народов», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент снизу подчеркнут горизонтальной прямой линией. Данному товарному знаку правовая охрана предоставлена в зеленом, золотом, белом цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №613287 представляет собой круг, ограниченный окружностью зеленого цвета, в центральной части которого размещен оригинальный изобразительный элемент, выполненный красным и белым цветами. На фоне окружности зеленого цвета размещены элементы «ДРУЖБА НАРОДОВ» и «ТМ», выполненные заглавным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Окружность зеленого цвета сверху и снизу ограничена дугами красного цвета, а справа и слева – дугами золотого цвета. Данному товарному знаку правовая охрана предоставлена в зеленом, красном, золотом, белом цветовом сочетании.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также однородность товаров 30 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

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

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №608572 и №613287, в котором он выражает свое согласие относительно

регистрации заявленного обозначения по заявке №2015733994 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение « » и противопоставленные товарные



знаки « *Дружба Народов* » по свидетельству №608572, « » по свидетельству №613287 не тождественны, имеют существенные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективным товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что является крупным производителем кондитерских изделий, тогда как правообладатель противопоставленных товарных знаков является сельскохозяйственным предприятием, специализирующимся на животноводстве, растениеводстве и мясопереработке, в связи с чем введение в заблуждение потребителя представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №608572 и №613287, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015733994 в качестве товарного знака в отношении указанных в письме-согласии товаров 30 класса МКТУ «карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2018, отменить решение Роспатента от 27.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015733994.**