

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 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, рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого Славица», Красноярский край, город Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730748, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2018730748, поданное 23.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730748 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения обозначения по заявке №2018730748 и противопоставленных товарных знаков:



- “  ” по свидетельству №706560 с приоритетом 27.10.2017, зарегистрированным на имя ООО "АСТЭК", 357100, Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Калинина, 55, кв. 47, для однородных товаров 30 класса МКТУ;



- “  ” и “  ” по свидетельствам №677666 с приоритетом от 20.12.17, и №80940 с приоритетом 31.10.1986, зарегистрированных на имя Оркла Конфекшенери энд Снэкс Финланд Аб, Сундсвяген 420, 22410 Годбю, Финляндия, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.05.2020 поступило возражение на решение Роспатента.

В частности заявитель сообщает, что от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №80940 получено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения. В то же время противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№677666,706560 не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением. Сравнимые обозначения состоят из разного количества слов, поэтому имеют фонетические отличия, визуально имеют разное очертание, формы и границы, и поэтому не производят одинакового

общего зрительного впечатления. Кроме того регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении мороженого и пищевых льдов, которые неоднородны кондитерским изделиям, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№677666,706560.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730748 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *“вещества связующие для мороженого; вещества связующие для пищевого льда; заменители мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]”*.

В адрес Роспатента заявителем направлен оригинал письма-согласия от компании Oracle International в отношении перечисленных выше товаров 30 класса МКТУ на регистрацию товарного знака по заявке №2018730748.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 28.08.2020 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2019».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 13.04.2022 года по делу № СИП-1003/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 28.08.2020, которым оставлено в силе решение Роспатента от 31.08.2019 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2018730748 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 20.05.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица»».

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 20.05.2020, было рассмотрено повторно.

В адрес федерального института промышленной собственности 11.05.2022 поступило ходатайство от заявителя о приобщении дополнительных документов:

1. Оригинал соглашения между заявителем и ООО «АСТЭК»;
2. Оригинал письма-согласия от ООО «АСТЭК»;
3. Оригинал соглашения между заявителем и Оркла Конфекшенери энд Снэкс Финланд Аб;
4. Оригинал письма-согласия от Оркла Конфекшенери энд Снэкс Финланд Аб.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.07.2018) подачи заявки № 2018730748 правовая база для оценки охраноспособности 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 подпунктом 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



Обозначение «» по заявке № 2018730748 является комбинированным, включает словесные элементы «ПАНДА» и «ДЕТКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в две строки, и изображения стилизованной панды, качающейся в гамаке на голубом фоне, украшенном лианами и листьями. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, салатовый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, голубой, синий, коричневый, черный, серый, белый. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству № 706560 является комбинированным, состоит из словесного элемента «PANDA», выполненного буквами латинского алфавита, и изображения стилизованной панды. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ *«конфеты, за исключением конфет лакричных и конфет с ликером; печенье; шоколад»*. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, серый, светло-серый, ярко-розовый. Дата истечения срока действия 27.10.2027.



Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству № 677666 является комбинированным, состоит из словесного элемента «PANDA», выполненного буквами латинского алфавита, и изображения округлой фигуры темного цвета. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; шоколад». Дата истечения срока действия 20.12.2027.



Противопоставленный товарный знак «  » [3] по свидетельству № 80940 является комбинированным, состоит из словесного элемента «PANDA», выполненного буквами латинского алфавита, и изображения панды с шариком внутри прямоугольной рамки. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, маниока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (за исключением соусов для салатов); пряности; пищевой лед». Дата, до которой продлен срок действия товарного - 31.10.2026.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 13.04.2022 года по делу № СИП-1003/2020 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] и однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, отсутствие спора о законности ненормативного акта Роспатента, с одной стороны, и получения писем-согласий от 12.05.2021 и 18.02.2022, выданных обществом «АСТЭК» и компанией, являющимися правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации №№ 706560, 80940, 677666 с другой стороны, указанные обстоятельства являются основанием для отмены решения административного органа и обязанности его повторно рассмотреть возражение против отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730748.

Заявителем перед повторным рассмотрением возражения направлены в адрес административного органа оригиналы соглашений между заявителем и владельцами противопоставленных товарных знаков [1-3], а также оригиналы письменных согласий в отношении регистрации товарного знака по заявке №2018730748.

Представленные заявителем оригиналы писем-согласий удовлетворяют требованиям пункта 46 Правил, так как содержат все необходимые реквизиты. Согласие от владельцев противопоставленных товарных знаков выданы в отношении идентичного объема товаров 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого; вещества связующие для пищевого льда; заменители мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]». Именно в указанном объеме заявитель испрашивает регистрацию обозначения по заявке №2018730748.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.



Сравниваемые обозначения «» и «», «», «»

не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Заявитель - фабрика мороженого, поэтому специализируется на производстве мороженого и сорбетов.

Владелец противопоставленного товарного знака [1] производит конфеты. Правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-3] входит в пятерку лидеров кондитерской отрасли России и производит все основные виды кондитерских изделий - шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли.

Таким образом, сферы деятельности указанных лиц не совпадают в полной мере, так как производством мороженого компании-владельцы противопоставленных товарных знаков не занимаются.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия [2, 4] ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2020, отменить решение Роспатента от 31.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730748.