

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 31.05.2023, поданное ООО «Русь-Бейкери», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706238 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022706238, поданной 03.02.2022, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: « **Шале** ».

Роспатентом 31.01.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706238 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим. Заявленное обозначение тождественно товарному знаку « **Шале** » (свидетельство № 681579 с приоритетом от 20.03.2018),

зарегистрированным ранее на Маркину Ирину Александровну, 352923, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Грибоедова, д. 27 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Экспертизой также приведены доводы в отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ, соотносимых между собой как род (вид), имеющих общее назначение, круг потребителей и т.д.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 31.05.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.01.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решениями Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-601/2022 от 25.10.2022, а также от 24.05.2023 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 681579 в отношении товаров 30 класса МКТУ *«хлеб из пресного теста; хлеб; блины; бриоши; булки; галеты солодовые; гренки; крекеры; лепешки рисовые; сухари; сухари панировочные; печенье сухое; тортильы; баоцзы [китайские пирожки]; бурито; вареники [шарики из теста фаршированные]; киш; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; равиоли; рулет весенний; сэндвичи; такос; хот- доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]»;*

- Девятый арбитражный апелляционный суд своим постановлением от 15.02.2023 по делу № А40-134916/2022, которое Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2023 г. по делу №А40-134916/2022 было оставлено в силе, пришел к выводу о «неоднородности производимых и реализуемых обществом «Русь-Бейкери» товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку. Кроме того, апелляционный суд установил отсутствие реальной или вероятной опасности смешения в глазах потребителей продукции истца и ответчиков в силу различных точек сбыта продукции, фактического различия видов и объемов реализуемых сторонами товаров»;

- с учетом указанных судебных актов и фактической деятельности заявитель просит ограничить заявленный перечень следующими товарами 30 класса МКТУ *«хлеб из пресного теста, в том числе хлеб из пресного теста замороженный; багеты [французский хлеб]»;*

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не приведет к смешению товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве № 681579, а также их производителей. Вышеуказанными судебными актами подтверждается отсутствие принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров 30 класса МКТУ одному изготовителю.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены судебные акты по делам № СИП-601/2022 от 24.05.2023 г., № А40-134916/22 от 15.02.2023 г., № А40-134916/22 от 24.05.2023 г. – [1].

На основании изложенного в возражении, поступившем 31.05.2023, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 31.05.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.02.2022) заявки № 2022706238 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Шале» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ «*хлеб из пресного теста, в том числе хлеб из пресного теста замороженный; багеты [французский хлеб]*».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен следующий товарный знак: «**Шале**» (свидетельство № 681579 с приоритетом от 20.03.2018). Правообладатель: Маркина Ирина Александровна, 352923, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Грибоедова, д. 27. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 681579 фонетически и семантически тождественны. Визуально сравниваемые обозначения имеют степень сходства, близкую к тождеству.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2022 года по делу № СИП-601/2022 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 681579 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 30 класса МКТУ «*хлеб из пресного теста; хлеб*». Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр): 14.11.2022. Решением Суда по

интеллектуальным правам от 24 мая 2023 года по делу № СИП-601/2022 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 681579 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении товаров 30 класса МКТУ «блины; бриоши; булки; галеты солодовые; гренки; крекеры; лепешки рисовые; сухари; сухари панировочные; печенье сухое; тортилли; баоцзы [китайские пирожки]; буррито; вареники [шарики из теста фаршированные]; киш; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пироги; пицца; равиоли; рулет весенний; сэндвичи; такос; хот- доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]». Дата внесения записи в Госреестр: 07.06.2023 г.

Как следует из имеющихся в деле судебных актов [1], касающихся, в том числе защиты исключительного права на товарный знак по свидетельству № 681579, судом установлена неоднородность производимых и реализуемых заявителем товаров по отношению к товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 681579. Кроме того, в судебном акте отмечено следующее: «апелляционный суд установил отсутствие реальной или вероятной опасности смешения в глазах потребителей продукции истца (Маркина И.А.) и ответчиков (ООО «Русь-Бейкери», ООО «Международная Хлебопекарная Корпорация») в силу различных точек сбыта продукции, фактического различия видов и объёмов реализуемых сторонами товаров».

Указанные обстоятельства устраняют причины по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ ограниченного перечня отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2023, отменить решение Роспатента от 31.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022706238.