

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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 22.09.2020, поданное Совместным открытым акционерным обществом «Коммунарка», Республика Беларусь (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750138, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны словесному товарному знаку «**Городские истории**» по заявке № 2018750138, поданной 08.11.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ *«какао; изделия кондитерские; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пудра для кондитерских изделий; сладости; торты; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад; суфле; суфле в шоколаде».*

Решение Роспатента от 31.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750138 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку тождественно товарному знаку «ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ» (свидетельство №323889, приоритет от 12.01.2006), зарегистрированному на имя Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат полуфабрикатов Сибирский Гурман», Новосибирская область, Новосибирский район, п. Красный Восток, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.09.2020 поступило возражение, в котором заявитель сообщил о передаче ему исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №323889.

Заявитель полагает, что получение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №323889 устраняет причину, послужившую основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018750138 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения приложена выписка из открытого реестра ФИПС в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №323889.

Учитывая тождество заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №323889, правообладателем которого стал заявитель, на заседании коллегии, которое состоялось 02.11.2020, заявителю было выдвинуто дополнительное основание – несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «сладости»,

поскольку повторное предоставление исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны будет противоречить общественным интересам.

В связи с указанным заявитель выразил свое согласие с исключением товара «сладости» из перечня товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (08.11.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам.

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 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

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 и т.д.

Как указано выше, на регистрацию товарного знака заявлено словесное обозначение «**Городские истории**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Противопоставленный словесный товарный знак «**ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ**» по свидетельству №323889 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ:

«блины; вещества связующие для колбасных изделий; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваска; зерновые продукты; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные [а именно, полуфабрикаты замороженные из слоенного, дрожжевого и пресного теста]; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт

замороженный; каши молочные; крупы пищевые; попкорн; кулебяки; кушанья мучные; лепешки рисовые; макароны; мед; мороженое; мука; мюсли; перец; перец [специи]; пироги; пицца; приправы; продукты мучные [а именно пельмени, вареники, манты]; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; пряности; равиоли; рис; сладкое сдобное тесто для мучных кондитерских изделий; сладости; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сэндвичи; ферменты для теста; хлеб; хлопья из зерновых продуктов».

В соответствии с данными Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров (дата и номер государственной регистрации договора: 17.07.2020, №РД0336571, дата внесения записи: 17.07.2020), исключительное право на товарный знак по свидетельству № 323889 передано заявителю.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №323889 не может быть противопоставлен заявленному обозначению на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку его правообладателем является заявитель.

Вместе с тем, в результате сопоставительного анализа на тождество и сходство заявленного словесного обозначения и словесного товарного знака по свидетельству №323889, принадлежащего заявителю, установлено их фонетическое и семантическое тождество. Графическое исполнение обозначений не является оригинальным, поскольку имеет место применение различного вида стандартного шрифта. Однако, указанные графические особенности зрительно неактивны (их влияние на запоминание знака средним российским потребителем крайне мало), что с точки зрения индивидуализирующей функции товарных знаков позволяет рассматривать обозначения как тождественные.

При сопоставлении перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана тождественному товарному знаку по свидетельству № 323889, установлено совпадение только одной позиции: «сладости».

Повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны (сладости) противоречит самому характеру признания прав, так как для наделения носителя какими-либо правами достаточно одного раза фиксации соответствующего правового факта. Соответственно, повторное предоставление исключительных прав на один и тот же объем правовой охраны будет противоречить общественным интересам.

Поскольку заявитель выразил согласие с исключением позиции «сладости» из перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2020, отменить решение Роспатента от 31.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018750138.