

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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.09.2023, поданное Акционерным обществом «Кондитерская фабрика «Пермская», г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022704062 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ЧЕСТНЫЙ СОСТАВ» по заявке №2022704062, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «Честный состав»

по свидетельству №574138, с приоритетом от 02.07.2014 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №574138 была прекращена досрочно в связи с неиспользованием в отношении части товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем, оставшиеся товары 30 класса МКТУ не являются однородными товарам 30 класса МКТУ заявленного обозначения;

- позиция Роспатента, изложенная им в качестве основания для отказа, не учитывает разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации к пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в результате чего вывод Роспатента является односторонним, неполным, необоснованным и не учитывает иные обстоятельства, которые должны были учитываться Роспатентом при проведении экспертизы;

- так, согласно п.162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства, вместе с тем Роспатентом данные разъяснения при проведении экспертизы не учитывались и не исследовались;

- кроме того, Арбитражным судом Омской области по делу А46-4672/2015 было установлено, что правообладатель противопоставленного товарного знака с 2018 года фактически не произвел ни одного товара (выручка у правообладателя отсутствует, количество работников составляет 1 человек), поскольку с 2016 года находится в процедуре ликвидации, также в решении суда указано, что в период с 2016 года правообладатель не использовал товарный знак в части товаров 30 класса МКТУ: «вафли, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты

мятные, пастилки (кондитерские изделия), печенья, помадки (кондитерские изделия), пралине, кушанья мучные, сладости, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста», в связи с чем, вероятность смешения товаров заявителя с товарами правообладателя противопоставленного товарного знака отсутствует полностью.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022704062 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.01.2022) поступления заявки №2022704062 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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.

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 «ЧЕСТНЫЙ СОСТАВ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «Честный состав», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЧЕСТНЫЙ СОСТАВ»/«Честный состав».

Следует отметить, что заявитель сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не оспаривает.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была прекращена досрочно в связи с неиспользованием в части товаров 30 класса МКТУ «вафли, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, карамели, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, пастилки (кондитерские изделия), печенье, помадки (кондитерские изделия), пралине, кушанья мучные, сладости, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста».

Вместе с тем правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе бисквиты; булки, блины, в том числе с начинкой замороженные; изделия

кондитерские для украшения новогодних елок; изделия пирожковые; крекеры; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пряники; пудинги; пироги; кулебяки; блинчики с начинкой, в том числе замороженные, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сухари; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; халва».

Таким образом, товары 30 класса МКТУ «вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские фруктовые; конфеты; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; шоколад» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; хлебобулочные и кондитерские изделия, в том числе бисквиты; булки, блины, в том числе с начинкой замороженные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия пирожковые; крекеры; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пряники; пудинги; пироги; кулебяки; блинчики с начинкой, в том числе замороженные, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сухари; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; халва», поскольку относятся к одному виду товаров (изделия мучные, изделия кондитерские, сладости), имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1], коллегия полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров, существует угроза вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности приведенных в их перечнях товаров 30 класса МКТУ одному лицу, что не соответствует действительности.

Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

В соответствии с изложенным, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] не ведет хозяйственную деятельность в области производства товаров 30 класса МКТУ, является неубедительным, поскольку в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса оценивается не фактическая деятельность, а объем правовой охраны товарных знаков.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 19.05.2023.