

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

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, рассмотрела поступившее 20.10.2022 возражение Общества с ограниченной ответственностью ИД «Русский Сканворд», г. Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720936, при этом установила следующее.

ТОЛСТЯЧОК

Обозначение по заявке № 2021720936 с датой поступления от 08.04.2021 было заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты (включенные в 16 класс); периодика; продукция печатная.

Решение Роспатента от 19.07.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующими доводами.

Заявленное обозначение «ТОЛСТЯЧОК» является сходным до степени смешения с обозначением, включающим в свой состав словесный элемент «ТОЛСТЯЧОК», используемым ООО «Издание «Газетный Мир», 603126,

ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА РОДИОНОВА 192/1, ОФИС 5, для маркировки товаров, однородных заявленным товарам (см., <https://www.podpiskaonline.ru/magazin/product/skan-tolstyachok-1>; <https://sbermarket.ru/products/16519019-zhurnal-skan-tolstyachok-spetsvypusk-leto>; <https://online.metro-cc.ru/category/ofis-obuchenie-hobbi/knigi-zhurnaly-zhurnaly-gazety/leto-specvypusk-skan-tolstyachok-mir>; <https://www.ozon.ru/product/tolstyachok-gigant-tolstye-skanvordy-krossvordy-keyvordy-349774693/?sh=HmooHwAAAA>; <https://www.100sp.ru/good/774455981>).

В связи с указанным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя (Общество с ограниченной ответственностью «ИД «Русский Сканворд») в отношении всех заявленных товаров, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно их производителя.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- согласно правовой позиции Суда по интеллектуальным правам (см., например, решения Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП - 771/2014, № СИП - 664/2016, № СИП-897/2021 и др.) одного факта использования обозначения до даты приоритета товарного знака недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли бы возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением;

- известность печатного издания «СКАН-ТОЛСТЯЧОК» потребителю не доказана экспертизой, сведений о более ранней дате появления информации на

приведенных в заключении сайтах, нежели дата подачи заявки нет, лишь одна обложка журнала обнаружена с датой от 02/2020 года, остальные после даты подачи. Интернет-сайты, на которые ссылается экспертиза в решении, не содержат в себе информации, которая бы подтверждала распространенность и известность данного печатного издания;

- у заявителя имеется серия товарных знаков со словом «ТОЛСТЯК» (1 - свидетельство №831601 на словесный товарный знак «Толстяк», приоритет от 15.04.2021 года; обозначение зарегистрировано как наименование СМИ ПИ № ФС 77-69032 от 07.03.2017 года); 2 - свидетельство №827742 на комбинированный товарный знак «ТОЛСТЯК/кейворд», приоритет от 01.02.2021 года; обозначение зарегистрировано как наименование СМИ (ПИ № ФС 77 - 78635 от 08.07.2020 года); 3 - свидетельство №790901 на товарный знак «ТОЛСТЯК/филворд», приоритет от 20.08.2020 года; обозначение зарегистрировано как наименование СМИ (ПИ № ФС 77 - 77566 от 31.12.2019 года); 4 - свидетельство №648743 на товарный знак «крупная клетка ТОЛСТЯК», приоритет от 31.03.2017 года. Обозначение зарегистрировано как наименование СМИ (ПИ № ФС 77 - 69776 от 05.05.2017 года);

- слово «ТОЛСТЯК», образующее серию товарных знаков заявителя, является сходным со словом «Толстячок», при этом журнал «ТОЛСТЯК» введен в гражданский оборот намного раньше журналов «СКАН-Толстячок» и «Толстячок Гигант»;

- не является доказательством известности для рядового потребителя и представленная информация о каналах реализации выпускаемой продукции в виде предложения к продаже упоминаемых печатных изданий на торговых площадках интернет магазинов и возможности оформления подписки по каталогу «Подписные издания» Почты России. Это маркетинговые решения конкретного хозяйствующего субъекта. Однако только сведения о предложении к продаже товара при отсутствии информации об объемах продаж этого товара, не подтверждают известность обозначения российскому потребителю;

- в связи с отсутствием убедительных аргументов о возникновении устойчивой ассоциативной связи в сознании рядового потребителя между конкретным производителем и заявленным обозначением «ТОЛСТЯЧОК» нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.07.2022г. об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ по заявке №2021720936.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.04.2021) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения,

которое не соответствует действительности.

ТОЛСТЯЧОК

Заявленное обозначение представляет собой товарный знак , состоящий из слова «ТОЛСТЯЧОК», выполненного буквами русского алфавита белого цвета и расположенного на фоне прямоугольной плашки зеленого цвета.

Регистрация товарного знака по заявке № 2021720936 испрашивается для товаров 16 класса МКТУ, а именно «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; газеты; журналы; издания печатные; картинки; конверты (включенные в 16 класс); периодика; продукция печатная».

Отказ в регистрации товарного знака обоснован экспертизой сходством заявленного обозначения с обозначением «СКАН-толстячок», используемым ООО «Издание «Газетный Мир» для маркировки товаров, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящее в обозначение слово «Толстячок» носит фантазийный характер по отношению к заявленным товарам и, следовательно, само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

Поскольку указанный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, вероятность введения потребителя в заблуждение может возникнуть лишь через ассоциации, связанные с иным лицом, а не с заявителем по заявке на регистрацию товарного знака. Вместе с тем, следует отметить, что информация, приведенная на указанных экспертизой сайтах сети Интернет, не содержит каких-либо сведений,

позволяющих прийти к данному выводу, поскольку отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности.

Информация из сети Интернет, приведенная в заключении экспертизы, не подтверждает вывод о том, что в результате использования ООО «Издание «Газетный Мир» обозначения «СКАН-толстячок» для маркировки товаров 16 класса МКТУ (печатных изданий) потребитель этих и однородным им товаров ассоциировал ранее (до даты подачи заявки) и ассоциирует сейчас заявленное обозначение со словом «ТОЛСТЯЧОК» исключительно с указанным лицом.

В частности, приведенные ссылки представляют собой сведения из интернет-магазинов с предложениями к продаже или информацию о возможности оформления подписки на печатное издание «СКАН-толстячок» на 2022 год, причем даты размещения этой информации выходят за дату подачи заявки. Кроме того, отсутствуют какие-либо доказательства известности этого печатного издания потребителю до даты подачи заявки на товарный знак, сведения об объемах и территории продаж, рекламе, осведомленности потребителя и другие сведения, способствующие узнаваемости обозначения, которым маркируется товар. Факт регистрации средств массовой информации (СМИ) с наименованиями «СКАН-Толстячок» и «ТОЛСТЯЧОК-ГИГАНТ» также никоим образом не свидетельствуют ни о широком выпуске продукции (печатных изданий) с такой маркировкой, ни об определённой репутации и узнаваемости (известности) у российского потребителя этих обозначений до даты приоритета обозначения «ТОЛСТЯЧОК» по заявке заявителя.

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным изготовителем необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным изготовителем, но и подтверждение возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его

изготавителем в связи с предшествующим интенсивным использованием, что подтверждается судебной практикой, см., например, судебные акты по делу №СИП-664/2016, по делу №СИП-897/2021 и др.

Таким образом, норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению только в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его исключительно с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся заявителем по заявке на регистрацию товарного знака.

Также коллегия отмечает, что заявитель является обладателем

Толстяк

ТОЛСТЯК
ФИЛВОРД

ТОЛСТЯК
КЕЙВОРД

исключительного права на серию товарных знаков

ТОЛСТЯК

со словом «Толстяк» (свидетельства №№831601, 827742, 790901, 648743), сходного с обозначением «ТОЛСТЯЧОК», причем журнал «ТОЛСТЯК» был введен в гражданский оборот значительно раньше журналов «СКАН-Толстячок» и «Толстячок Гигант», что никак не могло способствовать возникновению ассоциаций заявленного обозначения с иным лицом.

В связи с изложенным у коллегии нет оснований полагать, что в сознании потребителя могла возникнуть и сохраниться устойчивая ассоциативная связь заявленного обозначения с ООО «Издание «Газетный Мир», основанная на предшествующем опыте знакомства потребителя с обозначением указанного лица, а не с заявителем по заявке ООО «ИД «Русский сканворд».

Следовательно, вывод о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, приведенный в заключении по результатам экспертизы обозначения по заявке №2021720936, нельзя признать обоснованным.

Таким образом, заявленное обозначение признано соответствующим

требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2022, отменить решение Роспатента от 19.07.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021720936.