

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 01.03.2021, поданное ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА», Московская обл., пос. Малаховка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №209138, при этом установлено следующее.

Волшебница
Зима

Регистрация оспариваемого товарного знака « *Зима* » по заявке №2000706783 с приоритетом от 28.03.2000 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.02.2002 за №209138 на имя ЗАО «Шоколадная фабрика «Славянская» в отношении товаров 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Дата публикации сведений о регистрации – 12.04.2002.

В результате государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору от 31.07.2013 №РД0128227 правообладателем товарного знака является ООО Кондитерская фабрика «Золотая Русь», г. Ясногорск (далее – правообладатель). Дата внесения записи в Госреестр - 31.07.2013. Срок действия правовой охраны продлен до 28.03.2030.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.03.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №209138 была произведена с нарушением законодательства, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака (28.03.2000), а именно - пункта 4 статьи 6, пунктов 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 N 3520-1 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «Волшебница зима» по свидетельству № 209138 сходен до степени смешения с товарными знаками «Волшебница» (свидетельства №№ 158803, 281820, 435964, 441851, 633211 (volshebnitsa), «Волшебные» (№ 168824), «Волшебные краски» (№ 742178), «Волшебная сказка» (№ 138023), «Волшебная белочка» (№ 140801), «Волшебная мозаика» (№ 222093), «Волшебное чувство» (№ 231285), «Волшебный нектар» (№ 222079), международными регистрациями «Волшебница» (№1351563), VOLSHEBNITSA (№1348375), а также фирменным наименованием «Волшебница» и коммерческим обозначением «Волшебница».

Мотивируя указанное, лицо, подавшее возражение, полагает, что между товарными знаками «Волшебница» (№ 158803, 281820, 435964, 441851), фирменным наименованием «Волшебница», коммерческим обозначением «Волшебница» и оспариваемым товарным знаком «Волшебница зима» есть смысловое и звуковое сходство.

Графическое различие выражается лишь в незначительном различии вида шрифта. Звуковое сходство характеризуется вхождением одного обозначения в другое.

Смысловое сходство обусловлено совпадением одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение: в словосочетании «Волшебница зима» логическое ударение падает на слово «Волшебница».

Слово «Волшебница» - видовое, а слово зима – родовое. У производителей кондитерских изделий слова «зима», «весна», «весенняя коллекция», «зимняя

коллекция» используются для ассортимента товаров, выпускаемых специально к зимним и весенним праздникам. При этом для зимнего ассортимента для упаковки товара используются изображения, характерные для зимы.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что товарные знаки «Волшебница» (№ 158803), «Волшебные» (№ 168824), «Волшебная сказка» (№ 138023), «Волшебная белочка» (№ 140801), «Зима» (№ 165978) имеют более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак, при этом однородность товаров и услуг в сравниваемых товарных знаках, обусловленная совпадением классов и перечней товаров, не вызывает никаких сомнений.

Ссылаясь на пункт 4 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, лицо, подавшее возражение, указывает, что оно не давало своего согласия на регистрацию товарного знака «Волшебница Зима» на имя ЗАО «Шоколадная фабрика «Славянская».

Исключительное право на фирменное наименование «Волшебница» возникло у лица, подавшего возражение, 18 июня 1997 года, что подтверждается свидетельством о регистрации юридического лица, уставом, выпиской из ЕГРЮЛ, приложенными к возражению.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака № 209138 произведена с нарушением пункта 4 статьи 6, пунктов 1, 3 статьи 7 упомянутого Закона.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 209138 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Публикации регистрации товарного знака по свидетельству № 209138 (заверенная копия).

2. Свидетельства на товарные знаки «Волшебница» (№№ 158803, 281820, 435964, 441851, 633211 (volshebnitsa), «Волшебные» (№ 168824), «Волшебные краски» (№742178), «Волшебная сказка» (№ 138023), «Волшебная белочка» (№ 140801),

«Волшебная мозаика» (№ 222093), «Волшебное чувство» (№ 231285), «Волшебный нектар» (№ 222079), на международные товарными знаками «Волшебница» (№ 1351563), VOLSHEBNITSA (заверенная копия).

3. Публикации регистрации товарного знака по свидетельству № 165978 (заверенная копия).

4. Изображения товарных знаков, принадлежащих заявителю.

5. Каталоги кондитерских изделий, выпускаемых специально к зимним или весенним праздникам (различных производителей), (заверенная копия).

6. Свидетельство о регистрации юридического лица от 18.06.1997 (заверенная копия).

7. Устав ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА» от 15.05.1997, от 02.08.2000 (заверенная копия).

8. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА» от 11.04.2006, 13.01.2009 г. (заверенная копия).

9. Выдержки из журналов кондитерской отрасли о продукции и ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА» (заверенная копия).

10. Сертификаты на товар (заверенная копия).

11. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КФ «Золотая Русь» от 16.01.2021 г. (заверенная копия).

12. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА» от 16.01.2021 (заверенная копия).

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило заверенную копию протокола осмотра доказательство (сведения с интернет-сайта правообладателя оспариваемого товарного знака).

Правообладателю в установленном порядке в адреса, указанные в Госреестре, были направлены уведомления (форма 870) о поступившем возражении, с указанием даты и места его рассмотрения. Однако правообладатель отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии по рассмотрению данного возражения не принял. Поскольку другие адреса для связи с правообладателем в деле заявки отсутствуют, коллегия исчерпала свои возможности по уведомлению

правообладателя о поступившем возражении.

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

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 209138 лицо, подавшее возражение, ссылается на пункт 4 статьи 6 и пункты 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», однако с учетом даты приоритета (28.03.2000) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 209138 включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, т.е. первая редакция, **в которой отсутствует пункт 4 статьи 6 и пункт 3 статьи 7** (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, рег. № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Коллегия обращает внимание на то, что первая редакция Закона, действующая на дату приоритета оспариваемого товарного знака (28.03.2000), не содержала в себе нормы, касающейся соотношения прав на товарный знак и коммерческое обозначение.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса (которым соответствует пункт 2 статьи 7 Закона);

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7, 10 статьи 1483 настоящего Кодекса (которым соответствует пункт 1 статьи 7 Закона).

Волшебница

Зима

Оспариваемый товарный знак « *Зима* » по свидетельству №209138, как указано выше, был зарегистрирован 27.02.2002, с датой публикации сведений 12.04.2002.

Таким образом, сроки оспаривания регистрации по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона истекли 12.04.2007.

Соответственно, рассмотрение возражения по этому основанию не может быть произведено.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, коллегией установлено следующее.

Вышеуказанная норма может являться основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- оспариваемый товарный знак должен воспроизводить фирменное наименование (или его часть) лица, подавшего возражение (т.е. копировать, обладать тождеством);
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, должно быть известно на территории Российской Федерации на дату приоритета (28.03.2000) оспариваемого товарного знака;
- право на фирменное наименование должно быть получено лицом, подавшим возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- товары и услуги, в отношении которых используется фирменное наименование, должны быть однородны товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Анализ материалов, приложенных к возражению в подтверждение изложенных в нем доводов, показал следующее.

Согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ лицо, подавшее возражение, (Общество с ограниченной ответственностью «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА»») было зарегистрировано в качестве юридического лица 18.06.1997.

Факт регистрации в установленном порядке фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения исключительного права на соответствующее фирменное наименование, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, фирменное наименование (его отличительная часть) «ВОЛШЕБНИЦА» и словосочетание «ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА» не являются тождественными, поскольку имеют фонетические и семантические различия, обусловленные различным составом слов, букв и звуков. Присутствие в оспариваемом товарном знаке дополнительного слова «ЗИМА» привносит в словосочетание «ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА» смысловое наполнение, окраску и образность, отличную от словарного значения слова «ВОЛШЕБНИЦА» (женский род от «волшебник» -

Сказочный персонаж, наделенный способностью совершать чудеса; маг, колдун, чародей).

Материалы, приложенные к возражению, не содержат сведений, подтверждающих известность фирменного наименования лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака (28.03.2000), а также документов, подтверждающих реальное производство товаров и оказание услуг, однородных товарам и услугам, включенным в перечень оспариваемого товарного знака, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку все представленные материалы датированы периодом времени после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи, коллегия не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству № 209138 несоответствующим требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2021, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 209138.