


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 01.07.2021 возражение Акционерного общества «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019768321, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019768321 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.12.2019 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) – *«изделия кондитерские мучные»*.

Роспатентом 18.06.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019768321 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 (3) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 18.06.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

«**D'ARTE**» [1] (свидетельство №187669 с приоритетом от 15.10.1997), «**D'ARTE**» [2] (международная регистрация №880914 с приоритетом от 18.07.2005), принадлежащими компании МИЛАГРО ФУД ИНДАСТРИЕС ЛТД., Лангдале Хоусе, Суите 102, 11 Маршалсеа Роад, Лондон SE1 1EH, Великобритания и зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Включенные в заявленное обозначение реалистические изображения мучного кондитерского изделия, орехов и кондитерской массы являются неохранными элементами.

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии 12.08.2021, заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- АО «КОНТИ-РУС» обладает исключительным правом на товарный знак «**Арте**» по свидетельству №370615, зарегистрированный 28.01.2009 для товаров 30 класса МКТУ «печенье», при этом словесный элемент «ARTE», входящий в состав заявленного обозначения по заявке №2019768321 фонетически тождественен товарному знаку по свидетельству №370615, указанные словесные элементы, являясь фантазийными, воспринимаются как семантически тождественные, имеют сходное начертание за исключением букв «R» / «P»;

- практика экспертизы свидетельствует о том, что словесные элементы, выполненные буквами латиницы и кириллицы, ассоциируются друг с другом, при этом, подавая заявку №2019768321 и обладая исключительным правом на товарный знак по свидетельству №370615, заявитель имел законные ожидания относительно регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, на необходимость учета которых указывает актуальная практика Суда по интеллектуальным правам (например, в решениях Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-300/2020, №СИП-645/2019);

- заявитель ограничивает заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом: «*изделия кондитерские мучные, а именно печенье*»;

- заявителем выявлено наличие восьми товарных знаков со словесным



ARTE DEL GUSTO

Gelateria Italiana

элементом «ARTE» («» по свидетельству №748691, «**BELL'ARTE**»

по свидетельству №787270, «**Dolce Arte**» по свидетельству №577895,

FELICITA

«**ARTE**» по свидетельству №474211, «**Culin' Arte**» по свидетельству

№410473, «**ESTE ARTE**» по свидетельству №507000), правовая охрана которым

предоставлена на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ,

что свидетельствует об ослаблении различительной способности словесного элемента

«ARTE», в том числе в составе противопоставленных товарных знаков по

свидетельству №187669 и международной регистрации №880914;

- необходимость учета влияния количества товарных знаков разных

правообладателей на индивидуализирующую функцию обозначения указывает

практика Суда по интеллектуальным правам (постановление от 03.11.2017 по делу

№СИП-69/2017), Роспатента (решение от 14.04.2015 по заявке №2012727891);

- ослабление различительной способности словесного элемента «ARTE»

предопределяет важность анализа иных словесных элементов в сравниваемых

обозначениях, а именно «Konti» и «D'», наличие которых обуславливают отсутствие

сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- словесный элемент «Konti» является сильным элементом заявленного

обозначения, входит в состав 108 действующих товарных знаков заявителя, в части из

которых он выполнен в том же графическом исполнении, что и в заявленном

обозначении;

- в гражданском обороте отсутствует реальное столкновение прав на товарные

знаки АО «КОНТИ-РУС» и компании МИЛАГРО ФУД ИНДАСТРИЕС ЛТД.,

поскольку заявитель осуществляет производство кондитерских изделий, а

правообладатель противопоставленных товарных знаков занимается продвижением

кофе, их товарные знаки «ARTE» и «D'ARTE» сосуществуют более 12 лет;

- сопоставляемые обозначения производят разное общее зрительное

впечатление, поскольку заявленное обозначение является комбинированным,

включает в свой состав оригинальные графические элементы, а также его словесная часть выполнена в оригинальной графической манере, в то время как противопоставленные словесные товарные знаки выполнены в стандартной шрифтовой манере.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019768321 в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению и дополнению к нему прилагаются следующие документы, иллюстрирующие доводы заявителя:

- сведения о товарном знаке «**Арте**» по свидетельству №370615;
- судебные акты по делу №СИП-300/2020 от 12.08.2020 и по делу №СИП-645/2019 от 24.03.2020;
- распечатки с сайтов <https://www.milagro.ru> и <https://konti.com>.

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 21.07.2021 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.07.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2021. Указанное решение Роспатента об отказе в удовлетворении поступившего возражения было обусловлено выводом о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками «**D'ARTE**» [1] по свидетельству №187669 и «**D'ARTE**» [2] по международной регистрации №880914. Заявитель оспорил решение Роспатента от 21.07.2021 в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 по делу №СИП-1149/2021 было признано недействительным решение Роспатента от 21.07.2021. Судом не опровергается вывод Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, однако указывает на наличие самостоятельных оснований для отмены решения Роспатента от 21.07.2021 и повторного рассмотрения возражения. К таким обстоятельствам относится письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2019768321 в качестве товарного знака.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 поступившее возражение по заявке №2019768321 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 17.05.2022. При этом заявителем был представлен оригинал письма-согласия, упомянутого в решении Суда по интеллектуальным правам.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.12.2019) поступления заявки №2019768321 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в

результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Обозначение «» по заявке №2019768321 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.12.2019, является комбинированным, включает словесно-графическую композицию, расположенную на фоне горизонтально-ориентированного четырехугольника. В левой части заявляемого обозначения размещен словесный элемент «ARTE», над которым находится стилизованное изображение пятилистника, которое вместе со словесным элементом «Konti» окружено изогнутыми фигурами неправильной формы, образующими стилизованную рамку. Словесные элементы «ARTE» и «Konti» выполнены буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении. В правой части заявленного обозначения располагается композиция из реалистичного изображения мучного кондитерского изделия в разрезе и в целом виде и реалистичного изображения орехов. Орехи изображены на переднем плане по отношению к мучному кондитерскому изделию. На заднем плане композиции размещено изображение свернутого слоя кондитерской массы.

С учетом доводов возражения регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКУ *«изделия кондитерские мучные, а именно печенье»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав изобразительные элементы - реалистические изображения мучного кондитерского изделия, орехов и кондитерской массы, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид товара и его состав, что заявителем не оспаривается. Неохраноспособность указанных изобразительных элементов также не опровергается Судом по интеллектуальным правам.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019768321 основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям б (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных знаков «**D'ARTE**» [1]

(свидетельство №187669 с приоритетом от 15.10.1997), «D'ARTE» [2] (международная регистрация №880914 с приоритетом от 18.07.2005), имеющих более ранний приоритет, зарегистрированных в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и принадлежащих компании МИЛАГРО ФУД ИНДАСТРИЕС ЛТД.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 по делу №1149/2021 не опровергается ранее сформулированный в оспариваемом решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ по причине его сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «**D'ARTE**» [1] по свидетельству №187669 и «**D'ARTE**» [2] по международной регистрации №880914.

Вместе с тем, согласно тексту решения Суда по интеллектуальным правам от 11.03.2022 по делу №1149/2021 в ходе судебного разбирательства заявителем было представлено письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1], [2], в котором компания МИЛАГРО ФУД ИНДАСТРИЕС ЛТД. указала, что не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2019768321 для товаров 30 класса МКТУ *«изделия кондитерские мучные»* на имя заявителя.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие пришел к выводу, что оно соответствует требованиям законодательства, содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя «старшего» товарного знака на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. По мнению Суда по интеллектуальным правам, наличие письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019768321 является основанием для отмены решения Роспатента от 21.08.2021.

Следует указать, что упомянутое письмо-согласие в оригинале было представлено заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2022.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков «**D'ARTE**» [1] по свидетельству №187669 и «**D'ARTE**» [2] по международной регистрации №880914 – компании МИЛАГРО ФУД ИНДАСТРИЕС ЛТД., возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные товарные знаки, противопоставленные в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для приведенных в поступившем возражении товаров 30 класса МКТУ *«изделия кондитерские мучные, а именно печенье»*, с указанием изобразительных элементов в виде реалистического изображения мучного кондитерского изделия, орехов и кондитерской массы в качестве неохраняемых согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 01.07.2021, отменить решение Роспатента от 18.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019768321.