

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 28.04.2023 возражение, поданное Интерконтинентал Грейт Брэндс ЛЛК, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021761520, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение « **MINT TWIST** » по заявке № 2021761520, поданной 24.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 22.02.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021761520 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ – *конфеты лекарственные*. В отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ (*нелекарственные кондитерские изделия; шоколад; изделия кондитерские шоколадные; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские замороженные; мороженое; лед пищевой; десерты замороженные [кондитерские изделия]; десерты [кондитерские изделия]; десерты охлажденные [кондитерские изделия]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, печенье; хлебобулочные изделия; чизкейки [творожные торты]; пончики; вафли;*

леденцы; конфеты; резинки жевательные; печенье; брауни [шоколадные пирожные]; спреды на основе шоколада; замороженный йогурт; изделия из теста; продукты зерновые; хлопья для завтраков [продукты зерновые]; попкорн; сорбет [мороженое]; мед; пудинги [запеканки]; закуски легкие в виде попкорна или хрустящей кукурузы; закуски легкие на основе кукурузы, риса, ячменя, ржи или мучных изделий) в регистрации товарного знака отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



«ТВИСТ» по свидетельству № 294717, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КДВ Яшкино», Кемеровская обл., пгт. Яшкино, в том числе, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.02.2023.

В своем возражении заявитель отметил следующее:

- заявленное обозначение «MINT TWIST» является словосочетанием, которое переводится на русский язык как «мятный изгиб», «мятное скручивание»;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства обозначений;
- факт вхождения в состав заявленного обозначения словесного элемента «TWIST» не может служить достаточным основанием для признания сравниваемых обозначений сходными в целом;
- заявитель обратился к практике регистрации товарных знаков, включающих словесный элемент «ТВИСТ» / «TWIST», и пришел к выводу о том, что добавление к указанному словесному элементу дополнительного слова может порождать иные смысловое, фонетическое и графическое восприятие по сравнению с восприятием слова «ТВИСТ» / «TWIST»;

- словесный элемент «ТВИСТ» / «TWIST» может быть признан слабым в связи с тем, что часто встречается составе товарных знаков различных лиц («Ореховый твист», «Карамельный твист», «Вечерний твист», «Волшебный твист» и др.);

- заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак, включающий словесный элемент «TWIST», а именно знака по международной регистрации № 1425449;

- иное лицо, обладающие хозяйственной связью с заявителем (компания Крафт Фудс Сверидж Интеллекчул Проперти АБ), является правообладателем товарного знака «TWIST» по свидетельству № 140454, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- указанный товарный знак аффилированной с заявителем компании противопоставлялся в период экспертизы заявленного обозначения, в связи с чем в материалы заявки был представлен оригинал письменного согласия правообладателя;

- заявитель и указанная компания выступают в гражданском обороте в качестве единого источника происхождения товара, в связи с чем отказ в регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, аффилированное лицо которого обладает более ранним правом на товарный знак, нарушает правовую определенность и приводит к непоследовательности решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;

- сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака отсутствует, несмотря на однородность товаров 30 класса МКТУ, указанных в сравниваемых перечнях.

На основании изложенного заявитель просил изменить решение Роспатента от 22.02.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров 05 и 30 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия оспариваемого решения;
- (2) значение слова «твист» из онлайн словаря;
- (3) значения слов «mint», «twist» из онлайн словаря;

(4) распечатки сведений в отношении товарных знаков «Ореховый твист», «Merendinka twist – biskwit», «Вечерний твист», «Happy twist», «Шокотвист», «Карамельный твист», «Twist the planet», «Twist ‘n’ snack», «Twist lick dunk», «Mamba Волшебный твист», «Волшебный твист»;

(5) распечатка сведений о группе компаний.

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

С учетом даты (24.09.2021) подачи заявки № 2021761520 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 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 пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

Согласно пункту 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 «MINT TWIST» по заявке № 2021761520 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана исprüшивалась в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Оспариваемым решением Роспатента в регистрации заявленного обозначения отказано в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный товарный знак «ТВИСТ» по свидетельству № 294717 (приоритет от 08.01.2002) является комбинированным, представляет собой словесный элемент «ТВИСТ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу сходства словесных элементов «MINT TWIST» и «ТВИСТ», которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в сопоставляемых обозначениях. Следовательно, имеют место признаки фонетического сходства сравниваемых обозначений. Что касается смыслового признака сходства и возможности различного восприятия слова «ТВИСТ» / «TWIST» в зависимости от того, составляет ли оно с каким-то иным словом словосочетания, то коллегия отмечает неубедительность соответствующего довода заявителя, поскольку словосочетание «MINT TWIST» не является устойчивым, и нет никаких оснований полагать, что в составе данного словосочетания оно приобретет иное значение, нежели то, которое является наиболее очевидным для российского потребителя, а именно «твист» – умеренно быстрый, ритмический парный танец или музыка такого танца (см. Словарь Ефремовой, <https://dic.academic.ru>). Дополнительный словесный элемент «MINT» заявленного обозначения, означающий «мята», «приправленный мятоей» (см.

www.lingvolve.com), не обеспечивает качественно разное общее смысловое восприятие сравниваемых обозначений, поскольку характеризует вкус / свойства заявленных товаров, что исключает возможность признания сопоставляемых обозначений несходными в целом.

Довод заявителя о слабости словесного элемента «TWIST», пред назначенного для маркировки товаров 30 класса МКТУ неубедителен, поскольку приведенные в качестве примеров товарные знаки имеют разное смысловое значение, не иллюстрируют второстепенную роль данного слова в составе обозначений.

Оспариваемым решением отказано в регистрации заявленного обозначения для следующих товаров 30 класса МКТУ: «нелекарственные кондитерские изделия; шоколад; изделия кондитерские шоколадные; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские замороженные; мороженое; лед пищевой; десерты замороженные [кондитерские изделия]; десерты [кондитерские изделия]; десерты охлажденные [кондитерские изделия]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, печенье; хлебобулочные изделия; чизкейки [творожные торты]; пончики; вафли; леденцы; конфеты; резинки жевательные; печенье; брауни [шоколадные пирожные]; спреды на основе шоколада; замороженный йогурт; изделия из теста; продукты зерновые; хлопья для завтраков [продукты зерновые]; попкорн; сорбет [мороженое]; мед; пудинги [запеканки]; закуски легкие в виде попкорна или хрустящей кукурузы; закуски легкие на основе кукурузы, риса, ячменя, ржи или мучных изделий».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров:

29 – йогурт; крокеты; чипсы [хрустящий картофель];

30 – ароматизаторы, бисквиты, вафли, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные, изделия макаронные, изделия пирожковые, йогурт замороженный, крекеры, лапша, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), мороженое, печенье, пироги, пряники, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, торты

фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста.

Большинство товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечнях сопоставляемых заявки и регистрации, однородны по роду, виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей, что не оспаривалось заявителем.

Вместе с тем товары «*мед*» и «*продукты зерновые; хлопья для завтраков [продукты зерновые]; попкорн; закуски легкие в виде попкорна или хрустящей кукурузы; закуски легкие на основе кукурузы, риса, ячменя, ржи*» заявленного перечня не однородны противопоставленным товарам, являющимся изделиями кондитерскими, включая мороженое и мучные изделия, поскольку являются товарами иных родовых групп (продукты пчеловодства, продукты зерновые), как следствие, они имеют разные вид, круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми.

Таким образом, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении названной части товаров 30 классов МКТУ, признанных неоднородными товарами противопоставленного перечня.

Относительно ссылок заявителя на более ранние права на иные обозначения следует отметить, что в рамках возражения оценивается правомерность принятого Роспатентом решения, а иные регистрации товарных знаков не относятся к предмету рассмотрения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2023, изменить решение Роспатента от 22.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021761520.