


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 15.11.2023, поданное Акционерным обществом «Компания Росинка», Липецкая область, город Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022730057 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022730057, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СОЧНЫЙ МОТИВ», зарегистрированным на имя АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ", 129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 8 (в результате внесенных изменений) (свидетельство №305954, приоритет 30.05.2005, срок действия регистрации продлен до 30.05.2025) для однородных товаров 32 класса и товаров 32 класса («пиво; составы для изготовления ликеров; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива»), однородных заявленным товарам 33 класса на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

Оспариваемое решение не учитывает те события и обстоятельства, которые непосредственно предшествовали и последовали за уведомлением по заявке на товарный знак №2022730057 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, а именно:

1) обращение Заявителя в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №305954 (дело № СИП-557/2023);

2) переговоры между Заявителем (истцом) и АО «УПАКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ» (ответчиком) о мировом урегулировании спора;

3) заключение между сторонами договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №305954 в отношении всех

товаров 32, 33 классов МКТУ, в отношении которых товарный знак зарегистрирован;

4) обращение Заявителя в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявлением о регистрации отчуждения исключительного права в отношении товарного знака №305954;

5) государственная регистрация отчуждения исключительного права по договору на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг (регистрационный номер РД0445412, от 04 октября 2023 года), соответствующее извещение Роспатента приведено в приложении № 1.

Таким образом, заявителем по заявке на товарный знак №2022730057 и правообладателем противопоставленного товарного знака №305954 является одно лицо, что исключает основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2022730057, приведенные в оспариваемом решении.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022730057 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Копия извещения об изменениях, касающихся товарного знака №305954.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.05.2022) поступления заявки №2022730057 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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

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 настоящем пункте, 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 «» является комбинированным, включает прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «Сочный Фруктивный», выполненный в кириллице стилизованным шрифтом, и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения листа. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «СОЧНЫЙ МОТИВ» по свидетельству №305954 выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ.

Учитывая состоявшееся отчуждение противопоставленного товарного знака на имя заявителя Акционерного общества «Компания Росинка» от 04.10.2023 в отношении всех товаров 05, 32 классов МКТУ, заявитель стал правообладателем товарного знака «СОЧНЫЙ МОТИВ» по свидетельству №305954.

Данное обстоятельство устраняет основания для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то есть в виду произведенного отчуждения на имя заявителя противопоставленного товарного знака, заявленное обозначение по заявке №2022730057 стало соответствовать требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «СОЧНЫЙ МОТИВ» по свидетельству №305954 и заявленное обозначение «» по заявке №2022730057 не являются тождественными, ввиду чего основания для оценки соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483, статьи 1477 и статьи 1481 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2023, отменить решение Роспатента от 30.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022730057.