

**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 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 10.06.2022, поданное ООО «Кондитерская фабрика «Лаконд», г.Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №705442, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ЖЕЛЕША» по заявке №2018728306 с приоритетом от 05.07.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2019 за №705442 на имя ООО «Сладкие традиции», Республика Марий Эл, г. Звенигово (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2022, указано следующее.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 705442 не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку имеет более поздний приоритет, чем приоритет товарного знака «Желешка» по свидетельству №288097, правообладателем которого является Частное акционерное общество «АВК», г. Донецк, Украина.

В возражении указано, что правообладатель товарного знака «Желешка» по свидетельству №288097 предоставил лицу, подавшему возражение, бессрочное и безотзывное письмо-согласие на использование в своей деятельности товарного знака «Желешка».

Товарный знак «Желеша» по свидетельству №705442 является сходным до степени смешения по фонетическому критерию с обозначением «Желешка», которое подано на регистрацию товарного знака лицом, подавшим возражение, что было установлено в результате экспертизы этого обозначения.

Поскольку оспариваемый товарный знак является препятствием для регистрации в качестве товарного знака обозначения со словом «Желешка» (заявка №2021707750) на имя ООО «Кондитерская фабрика «Лаконд», лицо, подавшее возражение, просит принять соответствующее решение относительно незаконности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №705442.

К возражению приложены следующие документы:

- копия распечатки из базы данных Роспатента товарного знака по свидетельству №705442;
- копия решения Роспатента от 26.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707750;
- копия распечатки из базы данных Роспатента товарного знака по свидетельству №288097;
- оригинал письма-согласия от ЧАО «АВК» на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «Желешка» от 02.02.2021.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами, однако участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения не принял.

Основные доводы отзыва сводятся к тому, что представленное письмо-согласие от 02.02.2021 неправомерно выдано правообладателем товарного знака по свидетельству №288096 ЧАО «АВК», г. Донецк, Украина, на имя ООО «Кондитерская фабрика «Лаконд» ул. Обороны, 16, г. Ростов-на-Дону, 344082, Российская Федерация,

т.к. из открытых источников в сети интернет следует, что в отношении ЧАО «АВК» с 2016 года по 08.07.2021 г. было открыто производство по делу о банкротстве.

Кроме того, правообладатель полагает, что в действиях лица, подавшего возражение (ООО «Кондитерская фабрика «Лаконд», г. Ростов-на-Дону), имеет место недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, поскольку ООО «Кондитерская фабрика «Лаконд» использует товарный знак «ЖЕЛЕШКА» на своей продукции с 2016 года, что подтверждено открытыми источниками интернет сайта «ОТЗОВИК».

На заседании коллегии, которое состоялось 18.08.2022 от лица, подавшего возражение, были представлены дополнительные материалы, включая возражение на отзыв, в котором отмечено, что поскольку правовая охрана товарного знака «Желешка» по свидетельству №288097 является действующей, его правообладателю принадлежат исключительные права в полном объеме.

Также отмечено, что письмо-согласие от 02.02.2021 выдано правомерно, т.к. оно не является документом, по которому передаются права собственности на товарный знак «Желешка», а лишь предоставляется право новой регистрации нового комбинированного товарного знака на имя ООО «Кондитерская фабрика «Лаконд», наряду с действующим товарным знаком по свидетельству №288097, исключительное право на который принадлежит ЧАО «АВК».

В отзыве также представлены сведения о том, что лицо, подавшее возражение, использует товарный знак «Желешка» при производстве и реализации кондитерских изделий под таким названием в Российской Федерации с разрешения ЧАО «АВК», (ДНР, г.Донецк) и ООО «Лаконд» (ДНР, г.Донецк), которое также осуществляет деятельность по изготовлению кондитерских изделий на базе производственных мощностей ЧАО «АВК» и с использованием оборудования, зданий, сооружений, технологической документации, которое передано ООО «Лаконд» (ДНР) по договору №8 от 27.04.2015.

Лицо, подавшее возражение, и ООО «Лаконд» (ДНР) являются связанными лицами и составляют корпоративную группу, поскольку ООО «Кондитерская фабрика

«Лаконд» является учредителем ООО «Лаконд» (ДНР).

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

С учетом даты приоритета (05.07.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 705442 включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №705442 представляет собой словесное обозначение «ЖЕЛЕША», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: изделия кондитерские; ароматизаторы для кондитерских изделий, за

исключением эфирных масел; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних ёлок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; халва; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 288097 представляет собой словесное обозначение «Желешка», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ: изделия кондитерские мучные; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; леденцы; мармелад; масса сладкая молочная для кондитерских изделий; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; сладости; шоколад.

Правовая охрана товарного знака продлена до 27.04.2024.

Правообладателем товарного знака является Частное акционерное общество «АВК», 83062, г.Донецк, ул.1-я Александровка, 9, Украина (UA).

В возражении отсутствует анализ оспариваемого товарного знака «ЖЕЛЕША» на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса с точки зрения его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «Желешка», включая анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых эти знаки охраняются, поскольку лицо, подавшее возражение, ссылается только на решение Роспатента от 26.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного



знака «» по заявке №2021707750, заявителем по которой оно является.

В Заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято указанное решение Роспатента, приведен сравнительный анализ словесных обозначений «ЖЕЛЕША» и «Желешка», на основании которого сделан вывод об их сходстве по фонетическому критерию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относится пункт 6 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 № 16133/11).

Что касается лица, подавшего возражение, то поскольку оно не обладает исключительным правом на словесный товарный знак «Желешка», сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №705442.

Необходимо также отметить, что факт подачи заявки № 2021707750 на государственную регистрацию товарного знака со словесным элементом «Желешка» не может свидетельствовать о его заинтересованности в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку на имя правообладателя по указанному в возражении правовому основанию, поскольку заявку на государственную регистрацию товарного знака может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что принадлежащее правообладателю исключительное право на оспариваемый товарный знак каким-либо образом нарушает право лица, подавшего возражение, возникшее в период ранее даты приоритета этого товарного знака.

Коллегия также обращает внимание на то, что лицо, подавшее возражение, не является исключительным лицензиатом, получившим право на использование товарного знака по свидетельству №288097 на основании лицензионного договора, зарегистрированного в Роспатенте, что позволило бы ему защищать свои права на основании статьи 1254 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что лицо, подавшее возражение, получило от правообладателя товарного знака «Желешка» по свидетельству №288097 письмо-согласие на регистрацию товарного знака, включающего словесный элемент «Желешка», то оно само отмечает, что данное письмо-согласие не является документом, по которому передаются права собственности на товарный знак «Желешка», а лишь предоставляет право новой регистрации нового комбинированного товарного знака на имя ООО «Кондитерская фабрика «Лаконд», наряду с действующим товарным знаком по свидетельству №288097, исключительное право на который принадлежит ЧАО «АВК».

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Таким образом, коллегия полагает недоказанным наличие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Что касается сведений, представленных в отзыве правообладателя оспариваемого товарного знака, и в дополнительных материалах, представленных лицом, подавшим возражение, относительно правового статуса правообладателя товарного знака по

свидетельству № 288097 (ЧАО «АВК», г. Донецк) и о договорных взаимоотношениях между ООО «Кондитерская фабрика «Лаконд» и ООО «Лаконд» (г.Донецк), то, в данном случае, эта информация не может оказать какого-либо влияния на рассмотрение данного спора.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 705442.**