

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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.03.2022, поданное АО «Проект «Свежий хлеб», г. Курск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021701587, при этом установлено следующее.



Государственная регистрация товарного знака «» по заявке № 2021701587, поданной 19.01.2021, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Роспатентом 03.11.2021 принято решение об отказе в регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения с заявленным обозначением словесный товарный знак «ДОРОЖНАЯ» по свидетельству №458634 с приоритетом от 17.03.2010 (срок действия исключительного права продлен до 17.03.2030), зарегистрированный на имя ООО «ПРОДО Финанс», Москва, в том

числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 02.03.2022, заявитель привел доводы о несходстве сравниваемых обозначений и неоднородности товаров 30 класса МКТУ сопоставляемых перечней.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются фонетически ввиду различного состава последних двух звуков словесных элементов «ДОРОЖНЫЙ»/«ДОРОЖНАЯ». Графические различия обусловлены тем, что в заявлном обозначении присутствует изобразительный элемент, который семантически связан со словом. Смысловое различие заключается в том, что прилагательные «ДОРОЖНЫЙ» и «ДОРОЖНАЯ» имеют различный род (мужской и женский, соответственно), в связи с чем предназначены для маркировки продуктов, обозначенных существительными соответствующего рода.

Кроме того, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается только в отношении товаров, относящихся к хлебобулочным изделиям. Тогда как противопоставленный товарный знак зарегистрирован для иных неоднородных товаров, относящихся к кулинарным и макаронным изделиям, веществам связующим и загустителям пищи, изделиям отварным из теста с начинкой.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.11.2021 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии 04.04.2022 заявитель представил оригинал письма-согласия от 25.03.2022 правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №458634 на регистрацию товарного знака по заявке №2021701587 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (19.01.2021) заявки № 2021701587 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охноспособности 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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 заявлении обозначении.

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

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2021701587 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее стилизованное изображение автомобиля на фоне которого размещен словесный элемент «ДОРОЖНЫЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Все элементы обозначения исполнены черным цветом.

Словесный элемент «ДОРОЖНЫЙ» визуально доминирует в обозначении и является основным индивидуализирующим элементом, а изобразительная составляющая обозначения служит фоном для словесного элемента.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась для товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста».

В отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствует принадлежащий иному лицу

словесный товарный знак «ДОРОЖНАЯ» по свидетельству №458634, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ «блинчики с мясом; вермишель; вещества связующие для колбасных изделий; галушки, в том числе замороженные, с начинкой из мяса; изделия макаронные; лазанья, в том числе лазанья с мясным фаршем; лапша; манты; пельмени; пироги, в том числе тирожки с мясом; пицца; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; рассстегаи; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; спагетти; суши; табуле [блюдо из овощей; гороха; масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; чебуреки; шаньги, в том числе замороженные, с начинкой из мяса, в том числе с растительными добавками».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу того, что включают обладающие высокой степенью фонетического и семантического сходства словесные элементы «ДОРОЖНЫЙ»/«ДОРОЖНАЯ».

По сути словесные элементы имеют тождественную начальную часть «ДОРОЖН-» (полностью совпадает 6 букв/звуков из 8), с которой начинается их восприятие/прочтение, а отличия выражаются лишь в двух последних буквах/звуках, представляющих собой окончания слов - «-ЫЙ» и «-АЯ».

Сравниваемые слова имеют сходное смысловое значение, а именно, представляют собой относительные прилагательные, выражающие отношение/принадлежность к дороге (дорога - полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения, см. Толковый словарь Ожегова онлайн, <https://slovarozhegova.ru/>).

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, обусловленные присутствием в заявлении обозначении стилизованного изображения автомобиля, однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического

критериев сходства. Высокая степень сходства доминирующих словесных элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком.

Товары 30 класса МКТУ «булки; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и такие товары 30 класса МКТУ, как «пироги, в том числе пирожки с мясом; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]», представленные в перечне противопоставленного товарного знака, могут совместно встречаться при продаже в хлебобулочных отделах магазинов, а также изготавливаться совместно на одних и тех же предприятиях. Принимая во внимание данное обстоятельство, а также учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений, коллегия пришла к выводу о наличии предпосылок для смешения сравниваемых обозначений и возможности отнесения их к одному изготовителю.

Вместе с тем на заседании коллегии 04.04.2022 заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 03.11.2021.

Заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №458634, в котором ООО «ПРОДО Финанс», Москва, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2021701587 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ на имя заявителя.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общезвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №458634 преодолено путем получения письменного согласия от его

правообладателя. Следовательно, товарный знак по заявке №2021701587 может быть зарегистрирован в объеме всего заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2022, отменить решение Роспатента от 03.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021701587.