

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 13.02.2024 возражение Товарищества с ограниченной ответственностью "ОСКР", Республика Казахстан, г. Павлодар (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023707270, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**KEMMI**» по заявке № 2023707270 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 03.02.2023 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 09.01.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим. Заявленное обозначение (1) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения со следующим товарным знаком «» (2), зарегистрированным ранее на ООО Челябинский завод стройиндустрии "КЕММА", 454038, г. Челябинск, ул. Мраморная, 26, стр.4, оф.209 свидетельство № 343744, приоритет от 15.03.2005 г. (срок действия регистрации продлен до 15.03.2025 г.).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 13.02.2024, заявителем указано, что им получено письмо-согласие от правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака (2) в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. Правообладатель противопоставленного товарного знака (2) заключили соглашение о сосуществовании в рамках судебного дела № СИП-1134/2023. Данное соглашение направлено на урегулирование разногласий, возникших в рамках рассмотрения вопроса по использованию. Введение потребителей в заблуждение в данном случае исключено, поскольку сравниваемые обозначения образуют разную графическую композицию, имеют визуальные отличия, разное шрифтовое исполнение и не ассоциируются друг с другом в целом. Заявленное обозначение (1) используется в качестве средства индивидуализации лапши, макаронных изделий и т.п., при этом продукция широко представлена на территории Российской Федерации (см. официальный сайт: <https://www.kemmi.ru>). Правообладатель противопоставленного товарного знака (2) является производителем кирпича (см. <https://kemma.ru/about>). Правообладатель противопоставленного знака (2) и заявитель не являются конкурентами и работают в разных сферах фактической деятельности. Вероятность смешения сравниваемых обозначений исключена.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023707270 в отношении всего заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- решение Роспатента от 09.01.2024 г. – (3);
- письмо-согласие с подтверждением полномочий подписанта (копии и оригиналы документов) – (4);
- копия договора о сосуществовании – (5).

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 13.02.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.02.2023) заявки № 2023707270 правовая база для оценки охраноспособности обозначения (1) включает в себя Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (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 5 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 настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное обозначение «**KEMMI**» по заявке № 2023707270 представляет собой словесное обозначение. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения (1) для товаров 30 класса МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет товарного знака:

«» (2), зарегистрированного ранее на ООО Челябинский завод стройиндустрии "КЕММА", г. Челябинск по свидетельству № 343744, приоритет от 15.03.2005 г. (срок действия регистрации продлен до 15.03.2025 г.).

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем вышеуказанного товарного знака (2) было выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения (1) по заявке № 2023707270 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается представленным письмом-согласием (4).

Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (2) в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров. Также заявителем и правообладателем противопоставленного знака (2) заключен договор о сосуществовании (5), который направлен на разрешение разногласий между сторонами. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются отличия, как фонетического (разные окончания при произношении), так и графического характера (разный шрифт, наличие изобразительного элемента в противопоставлении (2)), что обуславливает разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного товарного знака (2), связанном с предшествующими знаниями об исследуемых товарах. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2023707270 в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

Таким образом, с учетом дополнительных обстоятельств (представленного письма-согласия (4)) у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения (1) не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всего заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.02.2024, отменить решение Роспатента от 09.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023707270.