

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 19.12.2024, поданное Соболевой Ириной Геннадьевной, город Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023729011, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023729011 с приоритетом от 10.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 07.05.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023729011 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения со знаком «Для большой компании» по свидетельству №820649 с приоритетом от 27.12.2020, зарегистрированным на имя Акционерного общества "КОНТИ-РУС", город Курск, в отношении однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.12.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в возражении указано, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными. Доводы возражения сводятся к следующему:

- включение в заявленное обозначение слова «маленькой» делает это обозначение семантически отличным от противопоставленного товарного знака;
- сравниваемые обозначения различаются количеством букв, звуков, слогов, входящими в состав слов, в результате чего обозначения производят различное звуковое впечатление;
- заявленное на регистрацию обозначение состоит из большего количества звуков и букв, написано полукругом, выполнено белым цветом, буквами разного размера, включает в себя оригинальный графический элемент и отличающуюся цветовую гамму, позволяет говорить о том, что общее визуальное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями на потребителя, разное;
- правообладатель противопоставленного товарного знака №820649 предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2023729011 на имя заявителя. Указанное согласие дано в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «изделия кондитерские мучные, а именно пирожные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, а именно пирожные; изделия кондитерские из слоеного теста, а именно пирожные; изделия кондитерские на основе арахиса, а именно пирожные; изделия кондитерские на основе миндаля, а именно пирожные; изделия кондитерские сахаристые, а именно пирожные; изделия кондитерские фруктовые, а именно пирожные».
- заявитель просит уточнить часть товаров «изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия

кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые» до указанных в согласии товаров.

Учитывая приведенные в возражении доводы, заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023729011 в отношении товаров 30 класса МКТУ с учетом перечня, приведенного в письме-согласии.

Оригинал указанного письма-согласия поступил в Роспатент 20.01.2025.

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

С учетом даты подачи (10.04.2023) заявки №2023729011 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 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, 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.

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).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « », включающее словесный элемент «ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ», выполненный буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023729011 испрашивается в бордовом, фиолетовом, сером, белом цветовом сочетании, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «Для большой компании» по свидетельству №820649 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию, является словесный элемент «для маленькой компании».

Сравниваемые обозначения имеют схожую структуру: «для + прилагательное + компании». При произношении акцент делается на элементе «компании», что делает его доминирующим в восприятии. Прилагательные «маленькой» и «большой» играют второстепенную роль, так как они лишь уточняют характеристику компании и не меняют суть обозначения. Фонетически оба обозначения звучат схоже из-за наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях.

Семантическое сходство усиливается тем, что оба обозначения не содержат принципиально разных смыслов. Они оба описывают товары, предназначенные для «компании» (компания, компаний - общество, несколько человек, вместе проводящих время; торговое или промышленное товарищество, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/838086>), и различаются только по размеру целевой аудитории.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить следующее. В данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации товаров показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку относятся к

кондитерским изделиям. Данные виды товаров имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, могут быть произведены одним и тем же лицом.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №820649, коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №820649 в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные, а именно пирожные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, а именно пирожные; изделия кондитерские из слоеного теста, а именно пирожные; изделия кондитерские на основе арахиса, а именно пирожные; изделия кондитерские на основе миндаля, а именно пирожные; изделия кондитерские сахаристые, а именно пирожные; изделия кондитерские фруктовые, а именно пирожные».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным

товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «Для большой компании» не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общезвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2024, изменить решение Роспатента от 07.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023729011.