

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 14.01.2019, поданное Морозовым Виктором Александровичем, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721794 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017721794, поданной 01.06.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: белый, красный, темно-желтый.

Роспатентом 13.09.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721794 в отношении всех товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- словесный элемент «кондитерские изделия» для части заявленных товаров 30 класса МКТУ (например, «кондитерские изделия; вафли; изделия кондитерские мучные» и т.д.) указывает на вид и/или состав и является неохраняемым элементом (пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса);
- заявленное обозначение [1] со словесным элементом «кондитерские изделия» для другой части товаров 30 класса МКТУ (например, «кофе; чай; какао; заменители кофе» и т.д.) способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и/или состава товаров (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);
- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

**МОРОЗОФФ**

- **MOROZOFF** по свидетельству № 527201 (приоритет от 12.04.2013) [2];

**Морозов**

- по свидетельству № 319474 (приоритет от 07.10.2002, срок действия регистрации продлен до 07.10.2022) [3];



- по свидетельству № 319476 (приоритет от 07.06.2001, срок действия регистрации продлен до 07.06.2021) [4];



- по свидетельству № 319473 (приоритет от 07.06.2001, срок действия регистрации продлен до 07.06.2021) [5];

**Morozoff**

- по свидетельству № 319472 (приоритет от 07.06.2001, срок действия регистрации продлен до 07.06.2021) [6];

**Morozov**

- по свидетельству № 319471 (приоритет от 07.06.2001, срок действия регистрации продлен до 07.06.2021) [7];

## Морозов

- по свидетельству № 319468 (приоритет от 07.09.2000, срок действия регистрации продлен до 07.09.2020) [8];


- правовая охрана товарным знакам [2-8] предоставлена ранее на имя: Яковчука Александра Викторовича, 170036, г. Тверь, ул. Соколовская, 27, в отношении однородных товаров 30, услуг 35 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.01.2019 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с доводом экспертизы в части признания элемента «кондитерские изделия» заявленного обозначения [1] неохраняемым, как несоответствующего требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;

- заявитель ограничивает перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ, исключив из перечня часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых регистрация заявленного обозначения [1] способна ввести потребителя в заблуждение;

- заявитель выражает согласие с противопоставленными экспертизой товарными знаками на основании требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В связи с чем, заявитель обратился к правообладателю противопоставленных товарных знаков [2-8] с целью предоставления согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака [1];

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак  по свидетельству № 430959 (приоритет от 03.08.2009, все буквы, слова, кроме «МОРОЗОВА» – неохраняемые элементы), правовая охрана которому была ранее предоставлена на его имя в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (с учетом согласия от правообладателя товарных знаков [2-8]).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлено согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-8] – [9].

На заседании коллегии представителем заявителем было приобщено к материалам дела ходатайство, в котором изложена просьба о регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака с указанием словесного элемента «кондитерские изделия» в качестве неохраняемого элемента в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ «булки; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; кондитерские изделия; крекеры; печенье; пироги; пряники; сухари; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; халва».

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 14.01.2019, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (01.06.2017) заявки № 2017721794 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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

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

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

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 [1] по заявке № 2017721794 является комбинированным, содержит словесные элементы «кондитерские изделия», «МОРОЗОВА», а также стилизованное изображение колоса, выполненных на фоне овала. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ «булки; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; кондитерские изделия; крекеры; печенье; пироги; пряники; сухари; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; халва», а также в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: белый, красный, темно-желтый.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием в обозначении [1] неохраноспособного элемента - «кондитерские изделия».

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «кондитерские изделия» заявленного обозначения [1] для части заявленных товаров 30 класса МКТУ, не имеющих отношения к изделиям кондитерского производства, способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и / или состава товаров. С указанным доводом заявитель выразил согласие, ограничил перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ товарами, относящимися к родовому понятию «кондитерские изделия», и не оспаривает решение Роспатента в части несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений указаны товарные знаки:

**МОРОЗОФФ**

- **MOROZOFF** по свидетельству № 527201 (приоритет от 12.04.2013) [2];

**Морозов**

- по свидетельству № 319474 (приоритет от 07.10.2002, срок действия регистрации продлен до 07.10.2022) [3];



- по свидетельству № 319476 (приоритет от 07.06.2001, срок действия регистрации продлен до 07.06.2021) [4];



- по свидетельству № 319473 (приоритет от 07.06.2001, срок действия регистрации продлен до 07.06.2021) [5];

**Morozoff**

- по свидетельству № 319472 (приоритет от 07.06.2001, срок действия регистрации продлен до 07.06.2021) [6];

**Morozov**

- по свидетельству № 319471 (приоритет от 07.06.2001, срок действия регистрации продлен до 07.06.2021) [7];

**Морозов**

- по свидетельству № 319468 (приоритет от 07.09.2000, срок действия регистрации продлен до 07.09.2020) [8].

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2-8] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях.

Сходство заявленного обозначения [1] с противопоставленными товарными знаками [2-8] обусловлено сходством словесных элементов «МОРОЗОВА / МОРОЗОФФ, МОРОЗОВ, MOROZOFF, MOROZOV».



При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-8] в письме дал безотзывное согласие [9] на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.



Заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-8] не тождественны, имеют различия визуального и фонетического характера, обусловленные наличием в заявленном обозначении [1] дополнительных элементов (например, неохраняемый элемент «кондитерские изделия», изобразительный элемент в виде колоса).

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

В безотзывном согласии [9] оговорено, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-8] считает, что использование товарного знака по заявке № 2017721794 не будет вводить в заблуждение потребителя относительно товаров и их производителя, не причинит убытки правообладателю товарных знаков [2-8] и не нанесет ущерба его деловой репутации.

Таким образом, имеющиеся документы свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [9] от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-8], возможность предоставления которого предусмотрена положениями

абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, согласие [9] содержит волеизъявление правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-8] в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; изделия пирожковые; продукты мучные; торты фруктово-ягодные». Данные позиции отсутствуют в первоначально заявленном перечне товаров 30 класса МКТУ по рассматриваемой заявке, что не позволяет регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении указанных товаров.

Согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2017721794 в отношении услуг 35 класса МКТУ отсутствует в предоставленном согласии [9]. В этой связи проводится анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки и противопоставленных товарных знаков [2-8].

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-8] тождественны, либо соотносятся как род (вид) («услуги в области рекламы»; «услуги по продвижению товаров», «услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения», «услуги в сфере бизнеса»), имеют общее назначение (для реализации, продвижения продукции на рынке, организации бизнеса и т.д.), один и тот же круг потребителей, что обуславливает их однородность и заявителем не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-8] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ

требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным, что заявителем не оспаривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.01.2019, отменить решение Роспатента от 13.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017721794.**