

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела поступившее 07.09.2023 возражение, поданное компанией «Квайссер Фарма ГмбХ унд Ко. КГ», Фленсбург, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021778242, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021778242 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.11.2021 на имя заявителя в

отношении товаров 05, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021778242 в отношении всех товаров 05, 32 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пунктов 1 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что обозначение «®» (англ. Registered (Trademark) Sign) – знак зарегистрированного товарного знака, см. <https://dic.academic.ru>) и словесный элемент «Kinder» (в переводе с нем. яз. – «дети, ребята», см. <https://translate.academic.ru>) являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойства и назначение заявленных товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «**KINDER**» по свидетельству №391369 – (1) и

«**Киндер**» по свидетельству №412042 с приоритетом от 08.04.2008 – (2),

со знаком «**kinder**» по международной регистрации №1034912 с приоритетом от 04.09.2009 – (3), правовая охрана которым предоставлена на имя «ФЕРРЕРО С.п.А.», Пьяццале Пьетро Ферреро 1, 12051 Альба, Кунео, Италия (FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1 ALBA, CUNEO) в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ.

В поступившем возражении 07.09.2023 заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) предоставил заявителю полное и безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке №2021778251 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Довод экспертизы относительно того, что элементы «®», «Kinder» являются неохраняемыми, заявитель не оспаривает.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778242 в отношении заявленного перечня товаров 05, 32 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявитель представил оригинал письма-согласия от компании «Ферреро С.п.А.» - [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (26.11.2021) поступления заявки №2021778242 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное обозначение «  » по заявке №2021778242 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в следующем цветовом сочетании: белый, черный, красный, светло-красный, золотой, желтый, оранжевый, светло-оранжевый, розовый, светло-розовый, фиолетовый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, синий, светло-синий; голубой, коричневый, бежевый; серый; бело-серый.

Правовая охрана испрашивается в отношении 05 класса МКТУ «*добавки пищевые, а именно биологически активные добавки к пище; биологически активные добавки к пище для медицинских целей; капсулы; медикаменты; пилюли для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; препараты фармацевтические; таблетки для фармацевтических целей; детское питание*» и товаров 32 класса МКТУ «*воды минеральные [напитки]; вода газированная; фруктовые напитки; соки фруктовые; составы для приготовления напитков*».

Входящие в состав заявленного обозначения элемент «®» (англ. Registered (Trademark) Sign) – знак зарегистрированного товарного знака, см. <https://dic.academic.ru>) и словесный элемент «Kinder» (в переводе с немецкого языка – «дети, ребята», см. <https://translate.academic.ru>) являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2021778242 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого

обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием знаков «**KINDER**» по свидетельству №391369 – (1) и «**Киндер**» по свидетельству №412042 с приоритетом от 08.04.2008 – (2), со знаком «**Kinder**» по международной регистрации №1034912 с приоритетом от 04.09.2009 – (3), в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ на имя компании «Ферреро С.п.А.», Италия.

Заявителем не оспаривается факт вхождения в качестве элемента в заявленное обозначение словесного элемента «Kinder», сходного с противопоставленными товарными знаками (1-3), а также однородность товаров 05, 32 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: «Ферреро С.п.А.» - правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) предоставил письмо-согласие [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя «Квайссер Фарма ГмбХ унд Ко. КГ» для всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.


Исходя из приведенных в абзаце 2 пункта 10 статьи 1483, а также абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, элементом которого является средство индивидуализации третьего лица или сходное с ним обозначение, допускается при наличии согласия их правообладателя. В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса такое согласие подлежит учету в том случае, если производимая регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи 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. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленные товарные знаки (1-3) не тождественны. Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №391369, №412042 и международной регистрации №1034912 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №391369, №412042 и международной регистрации №1034912 для всех товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2021778242, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 2 пункта 10, абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2023, отменить решение Роспатента от 16.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778242.