


**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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 07.09.2023 возражение, поданное компанией Квайссер Фарма ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021778248, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021778248 с приоритетом от 26.11.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что включенные в состав заявленного обозначения элементы «®» (англ. Registered (Trademark) Sign) - знак зарегистрированного товарного знака, см. <https://dic.academic.ru>) и «Kinder» (в переводе с немецкого языка – «дети, ребята», см. <https://translate.academic.ru>) являются неохраняемыми 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**» [1] (свидетельство №391369 с приоритетом от 08.04.2008, срок действия продлен до 08.04.2028), «**Киндер**» [2] (свидетельство №412042 с приоритетом от 08.04.2008, срок действия продлен до 08.04.2028), «**kinder**» [3] (международная регистрация №1034912 с приоритетом от 04.09.2009), 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 заявитель не спорит с неохраноспособностью элементов «®», «Kinder» а также указывает на наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [3], который не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 05, 32 классов МКТУ. При этом заявитель обращает внимание, что сферы деятельности компаний заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков не пересекаются в гражданском обороте, что исключает введение потребителей в заблуждение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778248 в отношении всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от компании ФЕРРЕРО С.п.А. / FERRERO S.p.A. от 15.06.2023.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.11.2021) поступления заявки №2021778248 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 подпункта 3 пункта 1 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для

которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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 №2021778248 с приоритетом от 26.11.2021 представляет собой словесно-графическую композицию, является комбинированным. В верхней части заявленного обозначения расположены друг

под другом словесные элементы «Doppel» и «herz», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, а также элемент «®». Вышеуказанные словесные элементы находятся внутри рамки золотого цвета с закругленными углами, на верхней грани которой в разрыве располагается стилизованное изображение двух сердец черного и красного цвета, расположенных в ряд одно под другим. Под рамкой размещен словесный элемент «Доппельгерц», выполненный буквами кириллического алфавита в стандартном шрифтовом исполнении синего цвета, а также элемент «®». Центральная часть заявленного обозначения включает словесный элемент «Kinder», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальном графическом исполнении, цветовая гамма которого воспроизводит цвета радуги. Под словесным элементом «Kinder» расположен разноцветный градиентный прямоугольник, левый край которого размыт. Прямоугольник состоит из следующих плавно перетекающих друг в друга цветов: светло-красный, красный, розовый, светло-розовый, светло-оранжевый. В нижней части обозначения изображены мальчик и девочка, стоящие друг напротив друга и держащие вместе в руках игрушку в виде мишки серовато-коричневого цвета. В левом нижнем углу обозначения изображен прямоугольник красного цвета, ширина которого доходит до центра изображения.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 05 класса МКТУ *«добавки пищевые, а именно биологически активные добавки к пище; биологически активные добавки к пище для медицинских целей; капсулы (включенные в 05 класс); медикаменты; пилюли для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; препараты фармацевтические; таблетки для фармацевтических целей; детское питание»* и 32 класса МКТУ *«воды минеральные [напитки]; вода газированная; фруктовые напитки; соки фруктовые; составы для приготовления напитков»*.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Kinder» является лексической единицей немецкого языка и означает в переводе на русский язык «дети, детский», см.


<https://translate.academic.ru/kinder/de/ru/>. Для заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ, относящихся к продуктам фармацевтики и напиткам, указанный словесный элемент носит описательный характер, указывает на их назначение, следовательно, является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, к неохраняемым элементам согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса относится фигурирующий в составе заявленного обозначения элемент «®», представляющий собой общепринятый символ зарегистрированного товарного знака, исходя из положений статьи 1485 Кодекса.

Неохраноспособность названных элементов заявителем не опровергается.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



«» в качестве товарного знака обусловлен наличием товарных знаков с более ранним приоритетом, а именно, «**KINDER**» [1] (свидетельство №391369 с приоритетом от 08.04.2008), «**Киндер**» [2] (свидетельство №412042 с приоритетом от 08.04.2008), «**kinder**» [3] (международная регистрация №1034912 с приоритетом от 04.09.2009), которые принадлежат компании ФЕРРЕРО С.п.А. / FERRERO S.p.A.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] зарегистрированы для товаров 05 класса МКТУ *«фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды»* и 32 класса МКТУ *«пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков»*.

Противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «*mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*» / «*минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; морсы и фруктовые соки; сиропы и другие препараты для приготовления напитков*».

Заявитель не оспаривает имеющееся сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, а также однородность товаров 05, 32 классов МКТУ.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [3], в котором компания ФЕРРЕРО С.п.А. / FERRERO S.p.A не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021778248 для заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.


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 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с



конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «**KINDER**» [1], «**Киндер**» [2], «**Kinder**» [3] не тождественны, противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками. При этом коллегией также принят во внимание довод возражения об отсутствии фактического введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 05, 32 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1] – [3], возможность предоставления которого предусмотрена положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021778248 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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 22.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021778248.**