

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 30.12.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020776532 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020776532, поданной 30.12.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



в цветовом сочетании: «черный, белый, серый».

Роспатентом 19.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020776532 в отношении всех товаров, указанных в перечне.


Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака на основании пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- элементы «THE NEW KIND OF SNACK» в переводе с английского языка на русский язык означают «НОВЫЙ ВИД ЗАКУСКИ» (см. <https://translate.yandex.ru>), указывают на вид и свойства части заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, следовательно, являются неохранными на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении другой части заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, не связанных со снеками, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку элемент «THE NEW KIND OF SNACK» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств этих товаров;



- заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком  по международной регистрации № 677788, с конвенционным приоритетом от 06.03.97, срок действия продлен до 22.07.2027, содержащим элемент «STAR SNACKS», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «WESSANG Nicolas», 6 rue Sturm F-68230 ZIMMERBACH, в отношении однородных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ (пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса);

- письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации № 677788 не может быть принято, поскольку относится к иной заявке № 2020718854.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.12.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.10.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в возражении заявитель не оспаривает выводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса и просит учесть оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 677788 в отношении части товаров 29, 30, 31 классов МКТУ;

- с учетом отсутствия тождества сравниваемых обозначений исключено введение потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложено письмо-согласие от «WESSANG Nicolas», 6 rue Sturm F-68230 ZIMMERBACH - [1].

На основании изложенного в возражении, поступившем 30.12.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 30.12.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (30.12.2020) заявки № 2020776532 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в

соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

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).

Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным, включает словесные элементы «THE NEW KIND OF SNACK», «SNACK STAR», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Элемент «SNACK STAR» выполнен со стилизацией, при этом в центр данных элементов вписана звезда в окружности. Согласно материалам

возражения регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении части товаров 29, 30, 31 классов МКТУ в цветовом сочетании: «черный, белый, серый».

Словесные элементы «THE NEW KIND OF SNACK» в переводе с английского языка на русский язык означают «НОВЫЙ ВИД ЗАКУСКИ» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru>). Снэки или снеки (англ. *snack* - «лёгкая закуска») - в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» - утоления голода между основными приёмами пищи (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Снэк>). Таким образом, элемент «THE NEW KIND OF SNACK» ввиду своего смыслового значения прямо, без домысливания указывает на вид и свойства части заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, в связи с чем, является неохраняемым, на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

В решении Роспатента от 19.10.2021 заявленному обозначению был



противопоставлен знак по международной регистрации № 677788, с конвенционным приоритетом от 06.03.97, срок действия продлен до 22.07.2027. Правообладатель: «WESSANG Nicolas», 6 rue Sturm F-68230 ZIMMERBACH. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации № 677788 в письме [1] дал свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом.

С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными,

имеют фонетические отличия (содержат дополнительные словесные элементы, помимо элементов «SNACK STAR», «SNACK STARS»), графические отличия (разное шрифтовое исполнение словесных элементов, наличие изобразительных элементов), а сходными, коллегия принимает во внимание согласие [1].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. Вместе с тем, в согласии [1] отмечено, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары, указанные в перечне.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров 29, 30, 31 классов МКТУ отсутствуют.

Указанные в письме-согласии [1] товары 29 класса МКТУ *«солонина; сосиски в сухарях, анчоусы неживые; клипфиск [треска солено-сушеная]; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; закуски легкие на основе фруктов; фрукты глазированные; чипсы фруктовые; овощи сушеные; кольца луковые, хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; фалафель; арахис обработанный; орехи ароматизированные; орехи засахаренные, орехи кокосовые сушеные, орехи обработанные; фундук обработанный, корн-доги / сосиски в тесте на палочках; крокеты; насекомые съедобные неживые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; композиции из обработанных фруктов; финики; изюм»*, товары 30 класса МКТУ *«хлопья кукурузные; гренки; сухари, галеты солодовые; крекеры; печенье; печенье сухое, карамели [конфеты]; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; помадки [кондитерские изделия]; пралине; шоколад; палочки лакричные [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; макарон [печенье миндальное]; сладости; орехи в шоколаде; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; кукуруза поджаренная; попкорн; сэмбэй [рисовые крекеры]; хот-доги»*, товары 31 класса МКТУ *«арахис необработанный; фундук необработанный; орехи кола, миндаль [плоды]; орехи [плоды]; орехи кокосовые; шпинат необработанный; салат-латук*

необработанный; ремень необработанный; отруби зерновые; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные], семена льняные пищевые, необработанные; копра» могут употребляться в качестве легких закусок, перекуса, снежков. В связи с чем, какого-либо ложного представления в отношении указанных товаров, их свойств словесный элемент «THE NEW KIND OF SNACK» («НОВЫЙ ВИД ЗАКУСКИ») заявленного обозначения не несет. В связи с чем, противоречие заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегией не усматривается и заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2021, отменить решение Роспатента от 19.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020776532.