

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) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 28.08.2023, поданное компанией «Tak Makaron Co.», Тегеран (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 31.10.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1621072 в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1621072, произведенной Международным Бюро ВОИС 29.06.2021, с конвенционным приоритетом от 19.02.2021 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1621072 представляет собой



комбинированное обозначение: «» в цветовом сочетании: «зеленый, золотой и белый».

Решение Роспатента от 31.10.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1621072 в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1 (3), 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 31.10.2022 было принято на основании предварительного отказа от 29.01.2022. Экспертизой указано, что доминирующее положение в обозначении занимает словесный элемент «ТАК». Несмотря на то, что элемент «МАКАРОН» заявленного знака не имеет определенного смыслового значения в английском, немецком, испанском, итальянском, французском языках, он читается как «макарон» и может быть воспринят как указание на вид товаров. Знаку по международной регистрации № 1621072 в отношении всех однородных товаров 29, 30 классов МКТУ экспертизой были противопоставлены сходные до степени

смешения товарные знаки: « **ТАК** » по свидетельству № 692564, приоритет



от 13.04.2018 г., «  » по свидетельству № 724282, приоритет от 13.04.2018 г. (все цифры, буквы, символы, обозначение ® и слова, кроме слов «ТАК», «Jaffa Crvenka», изображение формы упаковки, натуралистическое изображение крекеров). Правообладатель: Йаффа ДОО Црвенка, Маршала Тита 245, 25220 Црвенка, Сербия. Сравнимые словесные элементы «ТАК» являются тождественными по фонетическому критерию сходства.

В поступившем 28.08.2023 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.10.2022. Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сведены к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 692564, № 724282 предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1621072 в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ «*pasta; dried pasta; spaghetti; macaroni; lasagne; prepared meals containing [principally] pasta; pasta dishes*» («*изделия макаронные; паста сухая; спагетти; макароны; лазанья; блюда готовые, состоящие преимущественно из макаронных изделий; блюда из макаронных изделий*»);
- заявитель просит учесть визуальные и семантические отличия сравниваемых обозначений;

- элемент "MAKARON" не имеет определенного смыслового значения в английском, немецком, испанском, итальянском, французском языках;
- знак по международной регистрации № 1621072 со словесным элементом "MAKARON" потребители не будут воспринимать в качестве описательных элементов, а также как описывающее товары ложным образом, а будет восприниматься как фантазийное, оригинальное обозначение по отношению ко всем заявленным товарам (см. словари: "Лингво", "Мультитран");
- если вывод экспертизы обусловлен семантическим значением элемента "MAKARON" в польском языке, то заявитель отмечает, что подавляющее большинство российских потребителей не владеют польским языком, следовательно, нельзя сделать вывод о том, что этот элемент будет восприниматься российскими потребителями как указание на вид товаров;
- созвучность произношения элемента "MAKARON" со словом русского языка "макароны" не является достаточным основанием для вывода об указании на вид товаров (макаронные изделия), поскольку слово "макароны" в русском языке не имеет единственного числа;
- знак по международной регистрации № 1621072 несет опосредствованные ассоциации и не является прямым указанием на вид товаров;
- знак по международной регистрации № 1621072 успешно прошел экспертизу в англоязычной стране и в Великобритании был признан охраноспособным без вынесения предварительного решения об отказе в предоставлении правовой охраны, а также без исключения элемента "MAKARON" из правовой охраны;
- знак по международной регистрации № 1621072 существенно отличается от противопоставлений, поскольку он содержит в своем составе элемент "MAKARON", который фонетически доминирует, а также усиливает визуальные и семантические отличия;
- заявитель отмечает отдельные графические отличия в отношении товарного знака по свидетельству № 724282, обусловленные наличием стилизованного изображения горных хребтов, арабской вязи, иного цвета и т.п.;

- семантические ассоциации у сравниваемых обозначений разные, при этом заявленный знак включает словесные элементы "Так МАКАРОН", которые ассоциируются с фирменным наименованием заявителя - компании из Ирана;
- сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения и имеют существенные отличия;
- при проведении поиска в сети Интернет по обозначениям "Так МАКАРОН" и "Так макароны" результаты адресуют потребителей, прежде всего, на веб-сайт заявителя <https://takmakaron.com/>, либо на ресурсы с товарами заявителя.

В возражении и дополнениях к нему изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1621072 в отношении товаров 30 класса МКТУ «*pasta; dried pasta; spaghetti; macaroni; lasagne; prepared meals containing [principally] pasta; pasta dishes*» («*изделия макаронные; паста сухая; спагетти; макароны; лазанья; блюда готовые, состоящие преимущественно из макаронных изделий; блюда из макаронных изделий*») с учетом представленного письма-согласия от правообладателя вышеуказанных противопоставленных товарных знаков.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены следующие материалы:

- проект, копия и оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 692564, № 724282 - [1];
- результаты поиска в поисковых системах Яндекс и Google - [2].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 28.08.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (19.02.2021) на территорию Российской Федерации знака международной регистрации № 1621072 правовая база для оценки его охраноспособности 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. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 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.

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).

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.

Знак по международной регистрации № 1621072 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из вертикально расположенного овала, внутри которого расположены стилизованное изображение гор, арабская вязь, а также словесные элементы «ТАК», «МАКАРОН», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Согласно возражению испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1621072 в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ «*pasta; dried pasta;*

spaghetti; macaroni; lasagne; prepared meals containing [principally] pasta; pasta dishes» («изделия макаронные; паста сухая; спагетти; макароны; лазанья; блюда готовые, состоящие преимущественно из макаронных изделий; блюда из макаронных изделий») в цветовом сочетании: «зеленый, золотой и белый».

В решении Роспатента от 31.10.2022, основанном на предварительном отказе от 29.01.2022, экспертизой указано на наличие сходных до степени смешения

товарных знаков: « **ТАК** » по свидетельству № 692564, приоритет от



13.04.2018, « **ТАК** » по свидетельству № 724282, приоритет от 13.04.2018 (все цифры, буквы, символы, обозначение ® и слова, кроме слов «ТАК», «Jaffa Crvenka», изображение формы упаковки, натуралистическое изображение крекеров).

Правообладатель: Йаффа ДОО Црвенка, Маршала Тита 245, 25220 Црвенка, Сербия.

Правовая охрана данных товарных знаков действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией было учтено обстоятельство, которое является основанием для удовлетворения возражения. Правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 724282, 692564 в письме [1] дал свое безотзывное и бессрочное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1621072 в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса 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. Сравнимые обозначения имеют: визуальные отличия, обусловленные использованием при написании словесных элементов разных шрифтов, разного цвета, наличием изобразительных элементов. С учетом того, что вышеуказанные сравнимые обозначения являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное и бессрочное согласие [1].

Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. В согласии [1] также отмечено, что использование и предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1621072 в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ не будет являться причиной введения потребителей в заблуждение.

Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации № 1621072 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ отсутствуют.

В отношении противоречия словесного элемента «МАКАРОН» знака по международной регистрации № 1621072 требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «МАКАРОН» читается как «макарон» и в переводе с польского, эстонского языков на русский язык имеет значение: «лапша, макароны, вермишель, макаронные изделия» (см. электронные словари: <https://translate.academic.ru/>; <http://aztekium.pl/word.py>). Какого-либо домысливания при прочтении элемента «МАКАРОН» не возникает, его смысл понятен российскому потребителю.

Таким образом, словесный элемент «МАКАРОН» является неохранным элементом, так как не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, и характеризует товары 30 класса МКТУ ограниченного перечня «*pasta; dried pasta; spaghetti; macaroni; lasagne; prepared meals containing [principally] pasta; pasta dishes*» («изделия макаронные; паста сухая; спагетти; макароны; лазанья; блюда готовые, состоящие преимущественно из макаронных изделий; блюда из макаронных изделий»), указывая на их вид, свойства и назначение. При этом, неохранный словесный элемент «МАКАРОН» не занимает в составе рассматриваемого знака по международной регистрации № 1621072 доминирующего положения.

Ввиду ограничения объема притязаний вышеуказанными товарами 30 класса МКТУ, представляющими собой макароны, макаронные изделия, пасту, неохранный словесный элемент «МАКАРОН» какого-либо ложного

представления в отношении вида или свойств заявленных товаров 30 класса МКТУ у потребителя не вызовет.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия знака по международной регистрации № 1621072 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В отношении довода заявителя о том, что знак по международной регистрации № 1621072 прошел экспертизу в англоязычной стране и в Великобритании был признан охраноспособным без исключения элемента "МАКАРОН" из правовой охраны коллегия отмечает следующее. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 «Парижской конвенции по охране промышленной собственности» от 20.03.1883 (с изм. и доп.) «условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством». Таким образом, указанные заявителем обстоятельства не приводят к охраноспособности словесного элемента "МАКАРОН" в отношении вышеуказанного перечня товаров 30 класса МКТУ на основании вышеуказанных выводов коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2023, отменить решение Роспатента от 31.10.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1621072 в отношении товаров 30 класса МКТУ «pasta; dried pasta; spaghetti; macaroni; lasagne; prepared meals containing [principally] pasta; pasta dishes» с исключением из правовой охраны словесного элемента «МАКАРОН».