

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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.02.2022, поданное Атомяном Оганесом Арутюновичем, Вологодская обл., Шекснинский район (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713532 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ХОРОШИЙ СТАРТ» по заявке №2020713532, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.03.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 08.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020713532 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, мотивированное в заключении по

результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «START» по свидетельству №110627, с приоритетом от 10.01.1992 [1], в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- «START» по международной регистрации №790627, с приоритетом от 28.11.2002 [2], в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.02.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что получил от правообладателя противопоставленных товарных знаков письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, в том числе конфеты глазированные; карамели [конфеты]; конфеты мятные; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные для освежения дыхания; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; марципан; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; сладости; халва; шоколад; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; макарон [печенье]; муссы шоколадные; изделия кондитерские фруктовые, в том числе зефир и пастила»;

- при этом между заявителем и владельцем противопоставленных товарных знаков был подписан договор о предоставлении письма-согласия и

существовании товарных знаков от 03.11.2021г., в рамках которого стороны договорились о том, что заявитель отказывается от испрашивания правовой охраны обозначения по заявке №2020713532 в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; мюсли», а правообладатель противопоставленных знаков предоставляет ему безотзывное письмо-согласие на регистрацию указанного обозначения в отношении остальных заявленных товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020713532 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №110627 и знака по международной регистрации №790627.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (17.03.2020) поступления заявки №2020713532 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

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.

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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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 настоящем пункте, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХОРОШИЙ СТАРТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Как было указано выше, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2019739402 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1, 2].

Анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «START», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «START», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки принадлежат одному правообладателю (Лантменнен Сериалиа АБ, Швеция (SE)).

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 08.04.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2] на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно «конфеты, в том числе конфеты глазированные; карамели [конфеты]; конфеты мятные; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные для освежения дыхания; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; марципан; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; сладости; халва; шоколад; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста,

преимущественно с начинкой; макарон [печенье]; муссы шоколадные; изделия кондитерские фруктовые, в том числе зефир и пастила».

При этом, заявитель ограничил заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ, исключив из него товары «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; мюсли».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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 товарным знаком.

Обозначение по заявке №2020713532 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 08.04.2021 и регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, в том числе конфеты глазированные; карамели [конфеты]; конфеты мятные; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные для освежения дыхания; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; марципан; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; сладости; халва; шоколад; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; макарон [печенье]; муссы шоколадные; изделия кондитерские фруктовые, в том числе зефир и пастила».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2022, отменить решение Роспатента от 08.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020713532.