

## 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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.04.2021 возражение Саркисян Анны Суреновны, г. Краснодар (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763249, при этом установила следующее.

Заявка №2019763249 была подана на государственную регистрацию товарного знака 09.12.2019 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение

, представляющее собой фигуру

круглой формы с извилистыми краями и расположенными внутри словесными элементами «КРОШКА КЕЙК» и «КОНДИТЕРСКАЯ С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ».

Решение Роспатента от 16.03.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается следующим.

Включенное в состав заявленного обозначения слово «Кондитерская», как указано заявителем в заявке, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Что касается указания заявителем словесного элемента «с большим сердцем» в качестве неохраняемого, то у экспертизы нет основания для признания данного элемента неохраноспособным ввиду его фантазийного характера. Вместе с тем, включенное в состав заявленного обозначения слово «кейк» («cake» в переводе с английского – торт, пирожное (см. интернет: <https://translate.google.ru/>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Крошка» по свидетельству №552008 [1] на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом.21, комн.31, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявитель согласен мнением эксперта о неохраноспособности элемента «cake/кейк» и фантазийности словесного элемента «с большим сердцем»;
- в результате переговоров заявитель и правообладатель товарного знака [1] заключили соглашение, согласно которому правообладатель предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019763249 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (09.12.2019) поступления заявки №2019763249 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке.

Словесные элементы «Кондитерская» и «кейк» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие и не оспаривает в возражении.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного товарного знака КРОШКА [1], зарегистрированного для однородных услуг на имя иного лица и имеющего более ранний приоритет.

Вместе с тем, анализ материалов заявки и возражения показал, что указанный в заключении по результатам экспертизы вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака [1], правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы и не оспариваемый в возражении, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763249 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Правообладателем товарного знака [1] было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения для всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в заявке, что подтверждается оригиналом письма-согласия от 29.03.2021.

Представленный документ свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте.

Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия, обусловленные наличием в заявленном обозначении нескольких словесных элементов в отличие от противопоставленного, в котором слово «Крошка» является единственным элементом, а также графические различия, в том числе разная цветовая гамма, что обуславливает разное общее зрительное впечатление от восприятия знаков потребителем.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.04.2021, отменить решение Роспатента от 16.03.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019763249.**