


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 22.08.2023, поданное АО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021769001 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

• **ДЛЯ ТЕБЯ** •

Комбинированное обозначение «» по заявке №2021769001, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 28.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ДЛЯ ТЕБЯ», зарегистрированным по свидетельству №895724 (1) с приоритетом от 02.06.2020, на имя ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", г. Люберцы, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком «ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ», зарегистрированным по свидетельству №713198 (2) с приоритетом от 29.08.2018 на имя Симановский А.И., г. Екатеринбург, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- товарным знаком «ДЛЯ ТЕБЯ», зарегистрированным по свидетельству №628000 (3) с приоритетом от 17.08.2015 на имя ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", г. Люберцы, для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком «ДЛЯ ТЕБЯ», зарегистрированным по свидетельству №195950 (4) с приоритетом от 15.01.1998 (срок действия продлен до 15.01.2028) на имя ООО "Айседора", г. Екатеринбург, для однородных товаров 29 класса МКТУ;

- товарным знаком «ДЛЯ ТЕБЯ», зарегистрированным под №168443/1 (5) с приоритетом от 19.12.1997 (срок действия продлен до 19.12.2027) на имя компании «ЭЛИГЕРДО СЕРВИСИЗ ЛТД», Британские Виргинские Острова, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

От заявителя в Роспатент 22.08.2023 поступило возражение доводы сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ;

- владелец противопоставленного товарного знака (2) предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 классов МКТУ;

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 15 июля 2022 года по делу № СИП-62/2022 правовая охрана товарного знака (4) досрочно частично прекращена в отношении части товаров 29 класса МКТУ, а именно «молоко и молочные продукты, масла и жиры пищевые», которые однородны заявленным

товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Иные товары 29 класса МКТУ знака (4) не являются однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ. Таким образом, товарный знак (4) не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ «закваска сычужная; йогурт; кварк; кефир; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс; маргарин; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана; супы; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог; творог соевый».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка решения Роспатента;
2. Копия письма – согласия.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.10.2023, от заявителя поступил оригинал письма-согласия [3] от правообладателя товарного знака по свидетельству №713198 (2).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.10.2021) поступления заявки №2021769001 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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.

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).

• **ДЛЯ ТЕБЯ** •

Заявленному обозначению «» по заявке №2021769001 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному обозначению были противопоставлены

ДЛЯ ТЕБЯ

товарные знаки «**POUR TOI**» (1), «**ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ**» (2),

«**ДЛЯ ТЕБЯ!**» (3), «**ДЛЯ ТЕБЯ**» (4), «**ДЛЯ ТЕБЯ**» (5), зарегистрированные на имя иных лиц. Знаки (1, 3, 5) зарегистрированы в

отношении товаров 30 класса МКТУ. Правовая охрана знакам (2, 4) предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Указанное исключает необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (1, 3, 5).

Кроме того, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия [3], в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №713198 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 29 классов МКТУ.

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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак «ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕБЯ» по свидетельству №713198 не тождественны, при этом противопоставленный знак (2) не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №713198, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление.

В результате анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства со знаком (4) было установлено следующее.



ДЛЯ ТЕБЯ

Заявленное обозначение «» и знак «» (4) обладают высокой степенью сходства, обусловленной включением в их состав сочетания слов «для тебя», имеющего тождественное звучание, семантическое значение и графическое исполнение (словесные элементы выполнены заглавными буквами русского алфавита).

При анализе однородности товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (4) коллегия учитывала, что решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-62/2022 от 15.07.2022 правовая охрана товарного знака (4) была досрочно прекращена в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко и молочные

продукты; масла и жиры пищевые». Иные товары 29 класса МКТУ «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца» знака (4) не являются однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ «закваска сычужная; йогурт; кварк; кефир; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс; маргарин; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; продукты молочные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сметана; супы; сыворотка молочная; сырники; сыры; творог; творог соевый». Так, сравниваемые виды товаров относятся к различным родовым группам (мясо, рыба, птица, дичь, мясные продукты, овощи и фрукты обработанные, фруктовые напитки и соки, продукты готовые из фруктов / закваски, молоко, ассортимент молочных продуктов, кисломолочные продукты, сыры, напитки молочные). Указанные виды товаров имеют различные условия производства и реализации (продаются в различных отделах продуктовых магазинов), круг потребителей. Таким образом, сравниваемые виды товаров 29 класса МКТУ являются неоднородными.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (4), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знака (4) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности сравниваемых товаров 29 класса МКТУ, что исключает

вероятность смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

С учетом вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2023, отменить решение Роспатента от 28.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021769001.