


**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 поступившее 07.09.2023 возражение, поданное компанией «Квайссер Фарма ГмбХ унд Ко. КГ», Фленсбург, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021778175, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2021778175 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.11.2021 на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, черный, красный, светло-красный, золотой, желтый, оранжевый, светло-оранжевый, розовый, светло-розовый, фиолетовый, зеленый, светло-зеленый, синий, светло-синий, голубой, коричневый, бежевый, бело-серый».

Роспатентом 23.06.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021778175 в отношении всех товаров 05, 32 классов МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации

товарного знака для заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пунктов 1 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- входящий в состав заявленного обозначения символ «®» (в переводе с англ. Registered Trademark Sign - представляет собой общепринятый символ, знак зарегистрированного товарного знака; см. <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&op=translate>, Financial and business terms. 2012 и др.) и словесный элемент «KINDER» (в переводе с нем. «ДЕТИ» - детей; см. <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&op=translate>; Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940 и др.), в силу своего смыслового значения в отношении заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ являются неохранными элементами, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на свойство и назначение заявленных товаров;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками

«**KINDER**» по свидетельству № 391369 (1) и «**Киндер**» по свидетельству № 412042 с приоритетом от 08.04.2008 (2), со знаком

«**Kinder**» по международной регистрации № 1034912 с приоритетом от 04.09.2009 (3), правовая охрана которым предоставлена ранее на имя «ФЕРРЕРО С.п.А.», Пьяццале Пьетро Ферреро 1, 12051 Альба, Кунео, Италия (FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero, 1 ALBA, CUNEO) в отношении однородных товаров 05, 32 классов МКТУ.

В поступившем возражении 07.09.2023 заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) предоставил заявителю полное и безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2021778175 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Довод экспертизы относительно того, что элементы «®», «Kinder» являются неохранными, заявитель не оспаривает.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021778175 в отношении заявленного перечня товаров 05, 32 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявитель представил оригинал письма-согласия от компании «Ферреро С.п.А.» - (4).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.11.2021) поступления заявки № 2021778175 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Согласно абзацу второму пункта 10 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями 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.

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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение); противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2021778175 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в следующем цветовом

сочетании: «белый, черный, красный, светло-красный, золотой, желтый, оранжевый, светло-оранжевый, розовый, светло-розовый, фиолетовый, зеленый, светло-зеленый, синий, светло-синий, голубой, коричневый, бежевый, бело-серый».

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ «добавки пищевые, а именно биологически активные добавки к пище; биологически активные добавки к пище для медицинских целей; капсулы; медикаменты; пилюли для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты с микроэлементами для человека; препараты фармацевтические; таблетки для фармацевтических целей; детское питание» и товаров 32 класса МКТУ «воды минеральные [напитки]; вода газированная; фруктовые напитки; соки фруктовые; составы для приготовления напитков».

Входящие в состав заявленного обозначения элемент «®» (англ. Registered (Trademark) Sign) – знак зарегистрированного товарного знака, см. <https://dic.academic.ru>) и словесный элемент «Kinder» (в переводе с немецкого языка на русский язык – «дети, ребята», см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru>) являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке № 2021778175 в качестве товарного знака основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием товарных

знаков « **KINDER** » по свидетельству № 391369 (1) и « **Киндер** » по свидетельству №412042 с приоритетом от 08.04.2008 (2), со знаком «**Kinder**» по международной регистрации № 1034912 с приоритетом от 04.09.2009 (3), в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, зарегистрированных ранее на имя компании «Ферреро С.п.А.», Италия.

Заявителем не оспаривается факт вхождения в качестве элемента в заявленное обозначение словесного элемента «Kinder», сходного с противопоставленными товарными знаками (1-3), а также однородность товаров 05, 32 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые обозначения.

Вместе с тем, при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: «Ферреро С.п.А.» - правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) предоставил письмо-согласие (4) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя «Квайссер Фарма ГмбХ унд Ко. КГ» для всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 2 пункта 10 статьи 1483, а также абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, элементом которого является средство индивидуализации третьего лица или сходное с ним обозначение, допускается при наличии согласия их правообладателя. В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса такое согласие подлежит учету в том случае, если производимая регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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 противопоставленные товарные знаки (1-3) не тождественны. Противопоставленные товарные знаки (1-3) по

свидетельствам № 391369, № 412042 и международной регистрации № 1034912 не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие письма-согласия (4) от правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-3) для всех товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2021778175, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 2 пункта 10, абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления. Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 10 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2023, отменить решение Роспатента от 23.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021778175.**