

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 27.05.2024 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1741449 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**Olexia**» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 05.05.2023 за № 1741449 на имя Chengdu Alesya International Trade Co. Ltd., Китай (далее – заявитель), в отношении товаров 30 класса МКТУ «cocoa powder; white sugar; chocolate; sweets; confectionery; boiled sugar sweets; biscuits; waffles; wheat flour» / «какао-порошок; белый сахар; шоколад; конфеты; кондитерские изделия; вареные сахарные конфеты; печенье; вафли; пшеничная мука».

Решением Роспатента от 13.02.2024 знаку по международной регистрации № 1741449 в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации отказано по причине его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

В результате экспертизы было установлено, что знаку по международной регистрации № 1741449 не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку установлено его сходство до степени смешения:

АЛЕСЯ

- с обозначением «**ALESYA**» по заявке № 2023714755 (дата подачи: 28.02.2023), правовая охрана которого испрашивается на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва, в отношении, в том числе товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

ОЛЕСЯ

- с обозначением «**OLESIA**» по заявке № 2022794104 (дата подачи: 22.12.2022), правовая охрана которого испрашивается на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., в отношении, в том числе товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

ОЛЕСЯ

- с товарным знаком «**OLESYA**» по свидетельству № 620565 (дата приоритета: 10.09.2014), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Премиум стайл», Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

ОЛЕСЯ

- с товарным знаком «**OLESYA**» по свидетельству № 587231 (дата приоритета: 10.09.2014), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область, в отношении, в том числе товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 27.05.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.02.2024, в первую очередь, указав, что заявка № 2023714755 была признана отозванной согласно решению Роспатента от 24.11.2023.

Далее заявитель отметил, что заявка № 2022794104 еще находится на стадии экспертизы, но не препятствует предоставлению правовой охраны международному знаку заявителя, так как существуют товарные знаки по свидетельствам № 620565 и № 587231 с более ранним приоритетом.

Заявитель соглашается с выводом оспариваемого решения о том, что знак по международной регистрации № 1741449 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 587231, в связи с чем просит исключить из заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ такие товары, как «какао-порошок» и «белый сахар», поскольку они однородны товарам, имеющимся в перечне зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 587231.

В отношении товарного знака по свидетельству № 620565 заявитель представляет письмо от правообладателя ООО «Премиум стайл», предоставленное для всего перечня товаров 30 класса МКТУ, указанных в международной регистрации № 1741449.

Заявитель полагает, что более не имеется препятствий для предоставления правовой охраны знаку международной регистрации № 1741449 на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.02.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1741449 в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: «вареные сахарные конфеты; вафли; кондитерские изделия; печенье; пшеничная мука».

К возражению приложены следующие материалы:

(1) Письменное согласие ООО «Премиум стайл» от 07.12.2023, в котором правообладатель товарного знака по свидетельству № 620565 сообщает о согласии на использование своего товарного знака компанией Chengdu Alesya International Trade Co. Ltd., Китай, в отношении всего перечня товаров, указанных в свидетельстве № 620565: «леденцы; конфеты; шоколад; вафли; печенье; пряники».

Рассмотрение возражения трижды переносилось, однако, заявитель не обеспечил участия своего представителя ни в одном из заседаний.

В очередном уведомлении о дате, времени и месте рассмотрения возражения, направленном представителю заявителя 30.08.2024, отмечалось, что «представленное письмо-согласие не может быть принято во внимание, поскольку в нем выражено согласие на использование товарного знака по свидетельству № 620565, а не на предоставление знаку по международной регистрации № 1741449 правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя».

В связи с данным уведомлением в материалы дела 12.09.2024 был представлен подлинник письменного согласия ООО «Премииум стайл» от 10.09.2024, в котором указанное лицо сообщает о согласии на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1741449 на имя Chengdu Alesya International Trade Co. Ltd., Китай, в отношении товаров: «леденцы; конфеты; шоколад; вафли; печенье; пряники».

Изучив материалы дела и рассмотрев возражение в отсутствие заявителя (его представителя), коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (05.05.2023) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

При рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Знак по международной регистрации № 1741449 представляет собой словесное обозначение «**Olexia**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Заявитель в своем возмражении просит предоставить знаку по международной регистрации № 1741449 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ: «вареные сахарные конфеты; вафли; кондитерские изделия; печенье; пшеничная мука».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку мотивирован выявленными обозначениями

АЛЕСЯ

ОЛЕСЯ

«**ALESYA**» по заявке № 2023714755, «**OLESIA**» по заявке № 2022794104, а

ОЛЕСЯ

ОЛЕСЯ

также товарными знаками «**OLESYA**» по свидетельству № 620565, «**OLESYA**» по свидетельству № 587231.

Все противопоставленные обозначения являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, а именно, в виде имени «Алеся» / «Олеся» и его повторного исполнения буквами латинского алфавита в каждом случае.

Анализ статуса противопоставленной заявки № 2023714755 показал, что 24.11.2023 Роспатентом было принято решение об отказе в ее принятии. Установленный статьями 1500, 1501 Кодекса срок подачи возражения на указанное решение Роспатента истек. Как следствие, заявка № 2023714755 более не может быть противопоставлена в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставления заявки № 2022794104, то в отношении соответствующего обозначения Роспатентом 04.10.2024 принято решение о регистрации товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская обл., в отношении товаров и услуг 03, 09, 24, 25, 42, 44 классов МКТУ. Таким образом, указанная заявка более не препятствует предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 1741449 в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ.

ОЛЕСЯ

В отношении противопоставленного товарного знака «**OLESYA**» по свидетельству № 620565 заявителем указано о получении согласия правообладателя. Такой документ представлен в дело 12.09.2024. Вместе с тем коллегия обращает внимание заявителя на то, что волеизъявление правообладателя

противопоставленного товарного знака, выразившего согласие на предоставление правовой охраны знаку заявителя, учитывается при следующих обстоятельствах:

- согласие выдано в отношении обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя лица, выдавшего согласие;
- такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (см. абзац пятый пункта 6 статьи 1483 Кодекса);
- согласие соответствует требованиям пункта 46 Правил;
- волеизъявление выражено в отношении товаров (услуг), имеющих в рассматриваемой заявке.

В данном случае заявитель просит предоставить на территории Российской Федерации правовую охрану знаку по международной регистрации № 1741449 в отношении товаров «вареные сахарные конфеты; вафли; кондитерские изделия; печенье; пшеничная мука». В свою очередь, письмо ООО «Премимум стайл» от 10.09.2024 содержит иной перечень товаров, в отношении которого выражено согласие, а именно «леденцы; конфеты; шоколад; вафли; печенье; пряники».

Коллегия обращает внимание на то, что расширительное толкование воли правообладателя не допускается (см. пункт 46 Правил).

Таким образом, представленный 10.09.2024 документ может быть принят во внимание только в части товаров 30 класса МКТУ «вафли; печенье», поскольку в отношении иных испрашиваемых товаров («вареные сахарные конфеты», «кондитерские изделия», «пшеничная мука») согласие правообладателя не распространяется.

Сравнительный анализ знака «**Olexia**» по международной
ОЛЕСЯ

регистрации № 1741449 и товарных знаков «**OLESYA**» по свидетельству
ОЛЕСЯ

№ 620565, «**OLESYA**» по свидетельству № 587231 показал, что они являются сходными в целом, несмотря на некоторые визуальные и фонетические отличия.

Так, знак заявителя читается [А-лек-си-йа], в то время как противопоставленные товарные знаки содержат дважды выполненный элемент, читающийся [А-ле-с'а]. Коллегия констатирует наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близость звуков, составляющих обозначения, идентичное расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу в составе обозначений, близость состава гласных и согласных звуков.

Знак заявителя, согласно словарным источникам, не имеет смыслового значения (<https://translate.academic.ru/Olexia/xx/ru/>), противопоставленные товарные знаки также не создают какой-либо конкретный смысловой образ, означают женское имя. Таким образом, смысловой критерий не может быть определяющим.

По визуальному признаку следует отметить стандартный вид шрифта во всех случаях, использование латинского алфавита в исполнении слов и визуальное совпадение слов в их начальной части. В то же время для словесных обозначений визуальный критерий является второстепенным.

Изложенный анализ свидетельствует о превалировании фонетического признака, в соответствии которым сопоставляемые обозначения являются сходными. Заявитель выразил согласие с выводом о сходстве.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ «вареные сахарные конфеты; вафли; кондитерские изделия; печенье» однородны товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленной регистрации № 620565. Таким образом, противопоставление данного товарного знака в отношении однородных товаров, которые не указаны в письменном согласии правообладателя (вареные сахарные конфеты; кондитерские изделия), не может быть снято, поскольку имеется сходство обозначений и однородность товаров, следовательно, имеется несоответствие знака заявителя для этих товаров требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, все испрашиваемые товары «вареные сахарные конфеты; вафли; кондитерские изделия; печенье; пшеничная мука» однородны таким товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленной регистрации № 587231, как «мука пищевая; пекарные порошки; крахмал пищевой; мороженое; жевательная резинка (за исключением используемой для медицинских целей)», поскольку

относятся к одному роду, имеют общие назначение, круг потребителей и условия реализации, являются взаимодополняемыми, взаимозаменяемыми.

В частности, испрашиваемые товары «вареные сахарные конфеты; вафли; кондитерские изделия; печенье» являются кондитерской продукцией. При этом по своему назначению «мороженое» является десертом, в связи с чем имеет общие с кондитерскими изделиями назначение и круг потребителей. Кроме того, эти товары имеют совместную встречаемость при продаже, обладают признаком взаимозаменяемости.

Товар «пшеничная мука» соотносится как вид-род с товарами «мука пищевая; пекарные порошки», является взаимодополняемым с товаром «крахмал пищевой».

Таким образом, несмотря на представленное согласие правообладателя, противопоставление товарного знака по свидетельству № 620565 не может быть снято в отношении товаров «вареные сахарные конфеты; кондитерские изделия», а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 587231 препятствует правовой охране знака заявителя для всех указанных в возражении товаров. Следовательно, оснований для отмены оспариваемого решения не имеется, поскольку знак по международной регистрации № 1741449 не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, перечисленных в возражении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.02.2024.