

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «УДАЧНЫЙ» (свидетельство №269011, приоритет от 19.09.2002, свидетельство №272150, приоритет от 27.11.2002), зарегистрированными на имя ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Провансаль», 634024, г.Томск, ЛПК, 2-ой поселок, 109/5, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022769778 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022769778 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (30.09.2022) заявки №2022769778 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 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022769778 заявлено

цДакные

словесное обозначение «
», выполненное оригинальным шрифтом буквами
русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№269011, 272150 представляют собой комбинированное «**удачный**» и словесное «**УДАЧНЫЙ**» обозначения, содержащие словесный элемент «УДАЧНЫЙ».

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными по семантическому и фонетическому критериям сходства, а сравниваемые товары 30 класса МКТУ являются однородными. Вывод о сходстве сопоставляемых обозначений и однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.11.2023.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№269011, 272150, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2022769778 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, за исключением товаров «горчица, кетчуп [соус], песто, порошок горчичный».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи 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;

прополис; сахар леденцовый; сахар пальмовый; сахар; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы; сироп золотой; солод для употребления в пищу; ферменты для теста; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; экстракт солодовый пищевой» являются идентичными.

Резюмируя изложенное, имеющееся у заявителя исключительное право на товарный знак по свидетельству №885728 препятствует государственной регистрации на его же имя тождественного товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2022769778 в отношении идентичных товаров 30 класса МКТУ.

Повторное предоставление исключительного права на тот же самый объект в отношении тех же услуг противоречит самой природе исключительного права.

Товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на каждый товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается единственное по своему характеру исключительное право, которое удостоверяется одним документом.

Пунктом 2 статьи 1496 Кодекса предусмотрено, что не может быть несколько исключительных прав на тождественный товарный знак. Признание множества исключительных прав на один и тот же объект противоречило бы абсолютной природе исключительного права и повлекло бы за собой невозможность обособления товарного знака как объекта гражданских прав и исключительного права на него. Для наделения носителя какими-либо правами достаточно одной фиксации соответствующего правового акта.

Таким образом, повторная государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, тождественного зарегистрированному товарному знаку на имя того же правообладателя в отношении совпадающего перечня части товаров 30 классов МКТУ, будет противоречить общественным интересам на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Данная позиция неоднократно была подтверждена решениями и постановлениями Суда по интеллектуальным правам (см. дела №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016 и т.д.).

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2023, изменить решение Роспатента от 28.11.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022769778.