

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.05.2018, поданное ООО «Слакон», г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №648408, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован 20.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2017708297 с приоритетом от 07.03.2017 на имя ОАО «Сладонез», г. Омск (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение в виде фрагмента упаковки (фантика), в центральной части которого, одно под другим, расположены три одинаковых элемента, содержащих стилизованное изображение пчелы, справа от которой, друг под другом, расположены словесные элементы «Ля-Ля-Ля Жу-Жу-Жу», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита желтого и белого цвета. Каждый из вышеуказанных элементов расположен

на голубом поле, ограниченном стилизованным изображением сот. Внутри некоторых сот расположены капли желтого цвета.

Товарный знак охраняется в белом, светло-сером, желтом, голубом, черном, оранжевом, коричневом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 648408 предоставлена в нарушение требований пунктов 6, 9, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем словесного товарного знака **ЖУ-ЖУ** по свидетельству №210580, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- лицо, подавшее возражение, полагает, что поскольку противопоставленный товарный знак № 210580, является словесным, основным критерием его сходства/различия с другими обозначениями будет восприятие на слух, поэтому то обстоятельство, что оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, не является существенным для вывода о сходстве/различии сравниваемых обозначений;
- сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «Жу-Жу-Жу» и «ЖУ-ЖУ», каждый из которых представляет собой последовательность идентичных слогов, являющихся отдельной фонетической конструкцией;
- поскольку каждая из последовательностей слогов «Жу-Жу-Жу» не имеет собственной, четко выраженной смысловой нагрузки, между элементами «Ля-Ля-Ля» и «Жу-Жу-Жу» отсутствует какая-либо (сочинительная или подчинительная) синтаксическая связь, что позволяет расценивать эти словесные элементы как звуко сочетания, не связанные между собой смысловой связью, благодаря чему сравнению подлежит каждый элемент в отдельности;
- основной идеей, заложенной в словесные элементы «Жу-Жу-Жу» и «ЖУ-ЖУ», является шуточная детская имитация звука, издаваемого пчелой при полете,

подтверждением чему служит наличие на этикетке стилизованного изображения пчелы, что усиливает смысловое сходство этих словесных элементов;

- товары 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящиеся к кондитерским и хлебобулочным изделиям, являются однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №210580, поскольку имеют с ними одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия их реализации и круг потребителей, кроме того, такие товары как пудра для кондитерских изделий, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий и тесто миндальное также являются однородными товарам из перечня противопоставленного товарного знака, поскольку служат сырьем для изготовления кондитерских или хлебобулочных изделий;

- словесные элементы «Ля-Ля-Ля Жу-Жу-Жу» тождественны фрагменту (цитате) из известной песни «По секрету всему свету» (слова М.Танича, музыка В.Шаинского) из одноименного кинофильма, снятого творческим объединением «Телефильм» киностудии «Беларусьфильм» в 1976 году, в связи с чем правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований подпункта 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №648408 недействительным полностью.

В дополнение к возражению в Роспатент 01.06.2018 поступило Заключение по результатам лингвистического исследования. Данное исследование касается особенности употребления коммерческой номинации «Ля-ля-ля Жу-Жу-Жу» в устной разговорной речи.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами. В отзыве указано следующее:

- сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на предмет их сходства показал, что они включают в свой состав

фонетически тождественный слог «ЖУ», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом, поскольку в рассматриваемом случае вывод о сходстве/различии товарных знаков должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом;

- индивидуализирующая способность элемента «ЖУ» снижена за счет его частого использования различными лицами для индивидуализации, в том числе и товаров 30 класса МКТУ;

- сравнивая товарный знак по свидетельству № 648408 с товарным знаком по свидетельству №210580, лицо, подавшее возражение, исключает у последовательности слогов «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ ЖУ-ЖУ-ЖУ» четко выраженной смысловой нагрузки, отмечая отсутствие какой-либо синтаксической связи между элементами, вследствие чего полностью игнорируется наличие в оспариваемом товарном знаке элемента «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ»;

- одновременно лицо, подавшее возражение, заявляет, что элементы «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ ЖУ-ЖУ-ЖУ» тождественны фрагменту (цитате) из песни «По секрету всему свету», что дает этому словесному элементу совсем иную семантическую окраску, связанную с ассоциациями у потребителя со строчками детской песни;

- указанные смысловые оттенки способствуют различному восприятию словесных элементов оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, следовательно, нет оснований для признания их семантически сходными;

- словесные элементы сравниваемых товарных знаков не являются сходными по фонетическому признаку, поскольку содержат разное количество слов, слогов, букв, при этом наличие в оспариваемом товарном знаке в начальной позиции элемента «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ» значительно увеличивает длину словесного элемента и заостряет внимание потребителя на ином фонетическом звучании по сравнению с элементом «ЖУ-ЖУ»;

- наличие изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке и различия словесных элементов по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства влечет качественно иное восприятие рядовым потребителем

указанных товарных знаков, и в целом сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом;

- в соответствии со статьей 1513 Кодекса только заинтересованные лица могут обратиться с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию несоответствия его регистрации требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поэтому лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в прекращении правовой охраны оспариваемому товарному знаку по этим основаниям, поскольку не обладает какими-либо правами на произведение, включающее строчку «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ ЖУ-ЖУ-ЖУ», кроме того, вопрос о творческом характере этого произведения носит дискуссионный характер;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является реальным производителем конфет, маркированных оспариваемым товарным знаком в виде упаковки (фантика) конфет.

В отзыве также приведена ссылка на судебное дело А46-13465/2017, инициированное лицом, подавшим возражение, в котором оно требовало взыскать с правообладателя компенсацию за нарушение прав на товарный знак по свидетельству №210580 при выпуске железных конфет с маркировкой «ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ ЖУ-ЖУ-ЖУ» по товарному знаку № 648408. В деле была назначена судебная экспертиза, по результатам которой было установлено отсутствие сходства до степени смешения между исследуемыми обозначениями. Суд апелляционной инстанции, вслед за судом первой инстанции, также выразил мнение об отсутствии сходства до степени смешения между обозначениями с точки зрения потребителя, что говорит о различном общем впечатлении, производящем обозначениями на потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №648408.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (07.03.2017) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с пунктом 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение в виде фрагмента упаковки (фантика), в центральной части которого, одно под другим расположены три одинаковых элемента, содержащих стилизованное изображение пчелы, справа от которой друг под другом расположены словесные элементы Ля-Ля-Ля и Жу-Жу-Жу, выполненные оригинальным шрифтом буквами желтого и белого цвета. Каждый из вышеуказанных элементов расположен на голубом поле, ограниченном

стилизованным изображением сот. Внутри некоторых сот расположены капли желтого цвета.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые сладкие [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты, конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; тарты; тесто миндальное; тортилы; халва; шоколад.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №210580 представляет словесное обозначение **ЖУ-ЖУ**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед.

Оценка сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом всех присутствующих в них словесных и изобразительных элементов.

На формирование общего зрительного впечатления при восприятии сравниваемых товарных знаков оказывают влияние изобразительные элементы, присутствующие в оспариваемом товарном знаке (изображения пчелы и сот), использование яркой цветовой гаммы, оригинальный шрифт, которым выполнены словесные элементы «Ля-Ля-Ля Жу-Жу-Жу», и отсутствие каких-либо графических элементов в противопоставленном товарном знаке.

Несмотря на фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак элементов «Жу-Жу», в целом сопоставляемые товарные знаки обладают звуковыми отличиями, поскольку фонетическая длина словесного элемента «Жу-Жу-Жу»

увеличена за счет присутствия трех слогов «Жу». Кроме того, звуковой ряд удлинён за счет словесных элементов «Ля-Ля-Ля», расположенных в начальной позиции.

Коллегия не может согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, о семантическом сходстве словесных элементов «Жу-Жу-Жу» и «ЖУ-ЖУ» как детской имитации звука, издаваемого пчелой при полете, поскольку в оспариваемом товарном знаке словесные элементы вызывают в сознании потребителя ассоциации с известной песенкой, в которой последовательность слогов «Ля-Ля-Ля Жу-Жу-Жу» тесно связана и рифмуется со словами «... что случилось - расскажу», т.е. имеет иную семантическую окраску. То, что словесные элементы «Ля-Ля-Ля Жу-Жу-Жу» тождественны фрагменту песенки, указано в самом возражении.

Таким образом, словесные элементы «Ля-Ля-Ля Жу-Жу-Жу», наряду с изобразительными элементами, формируют в сознании потребителя ассоциативное восприятие оспариваемого товарного знака, отличное от восприятия словесного товарного знака «ЖУ-ЖУ».

Указанные различия свидетельствуют об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняются оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, показал, что они содержат однородные товары, относящиеся к одной родовой группе товаров «кондитерские изделия».

Вместе с тем, поскольку оспариваемый товарный знак не вызывает сходных ассоциаций с противопоставленным товарным знаком, он не может вызвать смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении Заключения по результатам лингвистического исследования, поступившего после принятия возражения к рассмотрению, представленного лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению, коллегия отмечает следующее.

Согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражение источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Представленное Заключение по результатам лингвистического исследования не относится к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не может быть учтено в рамках рассмотрения настоящего возражения.

Коллегия также отмечает, что результаты и выводы исследования, на основании которого составлено указанное заключение, не соответствуют критериям сходства обозначений, изложенным в Правилах, и, соответственно, не могут повлиять на вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми товарными знаками.

Таким образом, коллегия не видит оснований для вывода, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса (к которым относятся пункты 9, 10 статьи 1483 Кодекса), могут быть поданы заинтересованным лицом.

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, не представило никаких доказательств того, что оно является обладателем каких – либо прав на произведение, содержащее словесные элементы «Ля-Ля-Ля Жу-Жу-Жу», оно не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по

свидетельству №648408 по основаниям, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, в силу чего исследование спора по существу в данном случае не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2018, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №648408.