

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 04.03.2019 возражение, поданное ООО «Фабрика мороженого «Славица», г. Набережные Челны (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712784, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Лето**» по заявке №2017712784

заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 05.04.2017 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.12.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной

регистрации товарного знака «**Лето**» в соответствии с

заключением по результатам экспертизы стало его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы,

сводятся к тому, что заявленное обозначение «**Лето**» по заявке

№2017712784 сходно до степени смешения:



- с комбинированным товарным знаком «**Зимован**» по свидетельству № 622165 с приоритетом от 08.04.2016 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];



- с комбинированным товарным знаком «**Наша продукция**» по свидетельству № 586432 с приоритетом от 09.07.2015 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- со словесным товарным знаком «**ЛЕТО**» по

свидетельству № 128285 с приоритетом от 17.09.93 (срок действия регистрации продлен до 17.09.2023) для однородных товаров 30 класса МКТУ [3].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2019 поступило возражение на решение Роспатента от 12.12.2018.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак [3] в отношении части товаров 30 класса, а именно: «мороженное, пищевой лед» был отчужден заявителю;

- заявленное обозначение является словесным, тогда как противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, состоящим из множества изобразительных элементов: фон в виде неба, стилизованные изображения арбуза, льда, человека, ромашки с божьей коровкой и словесного элемента, следовательно, восприятие потребителем данных обозначений совершенно различно;

- прочтение словесного элемента противопоставленного товарного знака [2] затруднено в виду оригинального графического исполнения;

- в случае регистрации заявленного обозначения по заявке №2017712784 заявитель станет правообладателем серии товарных знаков:

«Лето» и «ЛЕТО» по свидетельству № 128285;

- товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] не однородны заявленным товарам 30 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2017712784 от 12.12.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение качестве товарного знака для заявленных товаров 30 класса МКТУ: «вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]».

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты подачи 05.04.2017 заявки №2017712784 на регистрацию 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2017712784

заявлено словесное обозначение «**Лето**», выполненное

стандартным шрифтом буквами русского алфавита, с заглавной буквой «Л». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке № 2017712784 экспертиза

противопоставила словесный товарный знак «**ЛЕТО**» по свидетельству №128285.

Коллегия снимает противопоставление вышеуказанного товарного знака, поскольку согласно договору об отчуждении, исключительное право на товарный знак в отношении части товаров 30 класса, а именно «мороженное, пищевой лед» передано заявителю. Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 28.06.2019. Дата публикации извещения: 28.06.2019.



Противопоставленный товарный знак « [2] по свидетельству № 586432 является комбинированным, состоящим из кососимметричной рамки зеленого цвета. Внутри рамки слева размещено изображение круглой клетчатой салфетки в оранжевых тонах с зубчиками по краю, на фоне которой изображена летящая птица белого цвета. Справа размещена вытянутая по горизонтали композиция оранжевого цвета,

выполненная из толстых линий, стилизованных под колбаски и сосиски: округлой формы по краям и прямолинейных (горизонтальных и вертикальных) в центре. В разрыве верхней части рамки размещены словесные элементы «наши продукты», выполненные стандартным шрифтом мелкими буквами черного цвета, высота букв соответствует толщине линии, образующей рамку. Словесные элементы «наши продукты» на основании п.1 ст.1483 Кодекса являются неохранными. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В композицию из отрезков и кривых заложено слово «лето», однако прочтение словесного элемента «лето» крайне затруднено, так как все буквы выполнены в оригинальной графике, что привело к утрате данным элементом словесного характера и восприятию его как изобразительного.

В связи с этим сопоставительный анализ вышеуказанного комбинированного товарного знака и заявленного словесного обозначения показал, что они не содержат в своем составе каких-либо тождественных или сходных словесных элементов.

В отличие от заявленного обозначения «Лето», являющегося словесным, выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита, в противопоставленном товарном знаке [2] доминирующее положение занимают изобразительные элементы. Наличие стилизованных изображений колбасок, салфетки и птицы усиливает различие между обозначениями.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В отношении однородности товаров установлено следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]» являются однородными

товарам 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лед], йогурт замороженный [мороженое], мороженое, лед пищевой; сорбет [мороженое]» в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2] поскольку относятся к одному виду, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородные товары, маркированные несходными товарными знаками, не будут смешиваться в гражданском обороте.



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству № 622165 является комбинированным, в его состав входят словесные элементы «ЗА! МОРОЖЕНОЕ ЛЕТО», которые выполнены оригинальным фантазийным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. В слове «ЛЕТО» буква «О» нарисована в виде арбуза, над буквой «Л» слева расположен цветок, на котором сидит божья коровка. Словесный элемент «МОРОЖЕНОЕ» выполнен на фоне растаявшего сугроба и является неохраняемым элементом обозначения. В верхнем правом углу расположен неохраняемый словесный элемент «ЗДОРОВЫЕ ПРОДУКТЫ», выполненный в кириллице заглавными буквами в две строки, справа от него находится изобразительный элемент в виде стилизованного человека, стоящего на изогнутой линии. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №622165,



коллекцией было установлено следующее. Фонетически и семантически сравниваемые обозначения являются сходными в силу вхождения в их состав сильного словесного элемента «лето» (где: лето - это самое тёплое время года, три месяца (июнь, июль, август) между весной и осенью. См. Интернет словарь [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru)). В силу совпадения доминирующего словесного элемента, графический фактор сходства несет второстепенный характер.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на графические отличия.

В отношении однородности товаров установлено следующее. Заявленные товары 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]» являются однородными товарам 30 класса « йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; мороженое; сорбет [мороженое]» в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] поскольку они либо полностью совпадают, либо соотносятся как состав/товар.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении сравниваемых товаров из одного источника и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2019, оставить в силе решение Роспатента от 12.12.2018.**