

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.04.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Александровым Борисом Юрьевичем (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018707889, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2018707889, поданной 01.03.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в коричневом, желтом, зеленом, белом, бежевом, светло-зеленом цветовом сочетании.

Заявленное обозначение выполнено в виде квадрата, в верхней части которого по центру расположена монограмма «А.Б.Ю.», вписанная в овал, обрамленный декоративной розеткой с фантазийным растительным орнаментом. Над монограммой

«А.Б.Ю.» расположено стилизованное изображение короны. Под монограммой расположены словесный элемент «Б.Ю. АЛЕКСАНДРОВ» и знак предупредительной маркировки ®. В нижней части обозначения расположены один под другим словесные элементы «Mini» и «BISCUINI», выполненные буквами латинского алфавита.

Роспатентом 19.02.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018707889 в отношении всех заявленных товаров 29 и части товаров 30 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

БИСКВИНИ

- с товарным знаком **БИСКВИНИ** по свидетельству № 683864 с приоритетом от 01.02.2017, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Невский кондитер СПб", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со знаком **BISQUINI**, по международной регистрации № 1204494 с приоритетом от 20.03.2014, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Intergoods Bakery Ltd. A/S, Дания, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «Mini» (в пер. с нем., франц. - мини, маленький, см. словари на <https://translate.academic.ru/mini/xx/ru>) не обладает различительной способностью и характеризует заявленные товары; элемент ® не обладает различительной способностью и представляет собой символ, означающий зарегистрированный товарный знак, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 19.04.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в перечне товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707889, отсутствуют товары «дичь; молоко; овощи сушеные; овощи подвергнутые тепловой обработке; продукты молочные; фрукты консервированные; фрукты подвергнутые тепловой обработке». При этом правовая охрана противопоставленным знакам предоставлена только в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые не однородны указанным выше товарам 29 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1,2) не являются сходными, так как:

- сравниваемые обозначения производят разное общезрительное впечатление; в



заявленном обозначении элемент является узнаваемым объектом окружающего мира и в первую очередь акцентирует на себе внимание потребителя (в



силу того, что на имя заявителя зарегистрирован товарный знак Б.Ю.АЛЕКСАНДРОВ по свидетельству №341762, хорошо известный на территории Российской Федерации);

элемент  не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении и не акцентирует на себе внимание; сравниваемые обозначения выполнены в разном цветовом сочетании;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707889, не однородны товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1,2);

- заявитель не оспаривает то, что словестный элемент «Mini» и знак «®» являются неохраняемыми элементами;

- кроме того, заявитель отмечает, что при установлении наличия возможных рисков введение потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров необходимо также учесть новое обстоятельство, а именно: согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО «Невский кондитер СПб» (правообладатель товарного знака по свидетельству № 683864) 05.04.2019 прекратило свою деятельность (путем реорганизации в форме слияния).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018707889 в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
2. Сведения по противопоставленным знакам (1,2) (распечатки с сайтов ФИПС, WIPO Madrid Monitor);
3. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Невский кондитер СПб»;
4. Распечатки из сети Интернет сведений о продукции заявителя.

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

С учетом даты (01.03.2018) поступления заявки № 2018707889 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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

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 является комбинированным, выполнено в виде квадрата, в верхней части которого по центру расположена монограмма «А.Б.Ю.», вписанная в овал, обрамленный декоративной розеткой с фантазийным растительным орнаментом. Над монограммой «А.Б.Ю.» расположено стилизованное изображение короны. Под монограммой расположены словесный элемент «Б.Ю. АЛЕКСАНДРОВ» и знак предупредительной маркировки ®. В нижней части обозначения расположены один под другим словесные элементы «Mini» и «BISCUINI», выполненные буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в коричневом, желтом, зеленом, белом, бежевом, светло-зеленом цветовом сочетании.

Исходя из семантики, входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «Mini» (в переводе с немецкого, французского языков на русский язык означает «мини, маленький», см. словари на <https://translate.academic.ru/mini/xx/ru>) не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары; элемент ® не обладает различительной способностью, представляет собой символ, означающий зарегистрированный товарный знак, в связи с чем являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

БИСКВИНИ

- товарный знак по свидетельству № 683864 – (1),

представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: *«ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; вещества подслащивающие натуральные; мед; мороженое; мята для кондитерских изделий; порошки для приготовления мороженого; пудра для кондитерских изделий; сахар; тесто для кондитерских изделий».*

- знак **BISQUINI** по международной регистрации № 1204494 – (2),

представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *«Productos de galletería, galletas, pasteles, pan, productos de pastelería y*

confiteria / Бисквитные изделия, печенье, пирожные, хлеб, выпечка и кондитерские изделия».

При анализе сравниваемых обозначений коллегия учитывала следующее.

В заявленном обозначении, исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «BISCUINI», «Mini», «Б.Ю. АЛЕКСАНДРОВ» (слова выполнены в три строки, одно под другим, буквами разных алфавитов и разного размера, разными шрифтами и в разном цветовом сочетании), они воспринимаются как три самостоятельных элемента. Кроме того, слова не образуют так называемого устойчивого словосочетания, поскольку слова «Mini», «Б.Ю. АЛЕКСАНДРОВ» являются значимыми, в отличие от слова «BISCUINI», которое не имеет смыслового значения. Таким образом, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1) и (2) содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «BISCUINI» - «БИСКВИНИ» - «BISQUINI» (фонетическое сходство обусловлено тождеством звучания начальных частей [BIS-] – [БИС-] – [BIS-] и сходством звучания конечных частей [-CUINI] – [-КВИНИ] – [-QUINI], весьма близким составом согласных и гласных, одинаково расположенных по отношению друг к другу), что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства.

Что касается семантического фактора сходства, то словесные элементы «BISCUINI» - «БИСКВИНИ» - «BISQUINI» не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, что обуславливает их фантазийный характер. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Коллегия также учитывала, что указанные выше элементы выполнены заглавными буквами стандартным шрифтом, кроме того, в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (2) сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного алфавита, что усиливает сходство сравниваемых элементов.

С учетом того, что фонетически и графически сходные словесные элементы «BISCUINI» - «БИСКВИНИ» - «BISQUINI» обладают высокой индивидуализирующей способностью коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) являются сходными.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ (в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака), и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2), показал следующее.

Заявленные товары *«ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; вещества подслащивающие натуральные; мед; мороженое; мята для кондитерских изделий; порошки для приготовления мороженого; пудра для кондитерских изделий; сахар; тесто для кондитерских изделий»* идентичны товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака (1).

Заявленные товары *«хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; баоцзы [китайские пирожки]; бриоши; булки; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; леденцы; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; паишет запеченный в тесте; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладости; сухари; такос; тарты; тесто готовое; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; шоколад»* однородны товарам

«бисквитные изделия, печенье, пирожные, хлеб, выпечка и кондитерские изделия» противопоставленного знака (2), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «кондитерские изделия и хлеб, хлебобулочные изделия», имеют одно назначение и соответственно один круг потребителей (потребители кондитерских изделий) и рынок реализации.

При этом коллегия учитывала следующее.

Пунктами 1, 22 и 43 раздела 2 Национального стандарта Российской Федерации «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения. ГОСТ Р 53041-2008» предусмотрено, что кондитерское изделие – это многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья – сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов. Кондитерские изделия подразделяют на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

В соответствии с пунктом 1 раздела 2 Государственного стандарта Российской Федерации «Изделия хлебобулочные. Термины и определения. ГОСТ Р 51785-2001» хлебобулочное изделие – это изделие, вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или из основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия. К хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик, а также полуфабрикаты хлебопекарного производства - охлажденное [замороженное] тесто, замороженное хлебобулочное изделие, дрожжи пекарские».

Заявленные товары «*молочко маточное пчелиное; прополис;*» однородны товарам «*мед*» противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров «*продукты пчеловодства*», имеют один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявленные товары *«сироп из патоки; сахар пальмовый; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы/сироп золотой; мальтоза»* однородны товарам *«вещества, подслащивающие натуральные; сахар»* противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров *«вещества, подслащивающие»*, взаимозаменяемы, имеют один круг потребителей и рынок реализации.

Заявленные товары *«вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; сорбет [мороженое]»* однородны товарам *«порошки для приготовления мороженого; мороженое»* противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров *«мороженое и ингредиенты для его изготовления»*, имеют один источник происхождения (хладокомбинаты), одно назначение и соответственно один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявленные товары *«батончики злаковые с высоким содержанием белка; закуски легкие на основе хлебных злаков; мюсли; попкорн; продукты зерновые; хлопья [продукты зерновые]»* однородны товарам *«батончики злаковые»* противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров *«продукты зерновые»*, имеют один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявленные товары *«ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; препараты ароматические пищевые»* однородны товарам *«ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел»* противопоставленного знака (1), поскольку относятся к одной родовой группе товаров *«препараты ароматические пищевые»*, имеют одно назначение *«для ароматизации пищевых продуктов»* и соответственно один круг потребителей и рынок сбыта.

Что касается довода заявителя относительно того, что в перечне товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018707889, отсутствуют товары *«дичь; молоко; овощи сушеные; овощи подвергнутые тепловой обработке; продукты молочные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке»*,

которые первоначально было заявлены, то следует отметить, что данные позиция повторяются, в связи с чем перечень товаров был приведен в соответствие с требованиями, предъявляемыми пунктом 3 статьи 1492 Кодекса (о чем заявителю было сообщено корреспонденцией от 13.08.2018, направленной в его адрес).



Довод заявителя о наличии товарного знака **Б.Ю.АЛЕКСАНДРОВ** по свидетельству №341762, зарегистрированного на его имя, не может повлиять на выводы коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку, как было указано выше в состав заявленного обозначения в качестве самостоятельного элемента включен словесный элемент «BISCUINI», обладающий высокой степенью индивидуализирующей способности, сходный с противопоставленными знаками (1,2).

Довод заявителя о том, что ООО «Невский кондитер СПб» (правообладатель товарного знака по свидетельству № 683864) 05.04.2019 прекратило свою деятельность (путем реорганизации в форме слияния) также не может повлиять на выводы коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в настоящее время правовая охрана его не прекращена, в связи с чем данный товарный знак не может не учитываться при анализе сходства сравниваемых обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №683864 и со знаком по международной регистрации № 1204494 в отношении товаров 30 класса МКТУ (указанных выше) и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2019.