

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 09.03.2018 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Шхалаховым А.М., г. Майкоп (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №640389, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017704498 с приоритетом от 09.02.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.12.2017 за №640389 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ на имя ООО «Дока Вкуса» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение **«Улётный Бум»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №640389 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «Улетный пломбир» по свидетельству № 574554 [1], дата приоритета 08.04.2014, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ - мороженое и услуг 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ;

- ИП Шхалахов А.М. является лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 640389, так как в силу принадлежности этому лицу исключительных прав на товарный знак по свидетельству №574554 индивидуальный предприниматель Шхалахов А.М. имеет законный интерес в защите этих прав, в том числе путем прекращения правовой охраны сходных товарных знаков, зарегистрированных позже в отношении однородных товаров на имя третьего лица.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №640389.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии представил отзыв на возражение, мотивированный несогласием с доводами возражения.

В частности, в отзыве указано, что сопоставляемые обозначения не являются сходными ни по фонетическому, ни по графическому, ни по семантическому признакам сходства словесных обозначений. Отсутствие фонетического сходства обусловлено разным количеством слогов, звуков, а также составом согласных и гласных звуков. Графические отличия заключаются в наличии в знаках разных существительных – «бум» и «пломбир», их расположения в знаках, а также ввиду наличия в слове «Улетный» букв «ё» в оспариваемом знаке и «е» в противопоставленном знаке. Словосочетания «Улетный пломбир» и «Улетный бум» порождают разные смысловые ассоциации за счет наличия в них разных существительных – пломбир и бум, имеющих разные значения. Кроме того, у них отсутствует подобие заложенных понятий и идей. В целом сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку не вызывают сходных ассоциаций.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.02.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак **«Улётный Бум»** по свидетельству №640389 представляет собой словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ - вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое].

Согласно возражению оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является

Улетный пломбир

сходным до степени смешения со словесным товарным знаком по свидетельству № 574554 [1] в отношении однородных товаров. Слово «пломбир» является неохраняемым элементом знака. Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ – мороженое.

Товары 30 класса МКТУ - вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое], указанные в перечне оспариваемой регистрации, и товары 30 класса МКТУ - мороженое, в отношении которых охраняется на территории России товарный знак [1], являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду, либо соотносятся между собой как категории вид-род, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными в целом, что определяется следующими признаками сходства словесных обозначений.

Сходство товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в оспариваемый знак словесного элемента «Улётный» с единственным охраняемым в товарном знаке [1] словесным элементом «Улетный», который относится к так называемым «сильным» элементам обозначения, способным выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака в отличие

от слова «пломбир», не обладающего различительной способностью. При этом имеет место полное фонетическое вхождение «сильного» элемента знака в оспариваемый товарный знак, в котором слово «Улётный» расположено в начальной позиции, с которой, в первую очередь, начинается восприятие обозначения потребителями, что является существенным при оценке сходства обозначений. Слово «Бум», входящее в состав оспариваемого товарного знака, расположено в его конечной части и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Сравниваемые товарные знаки являются словесными, выполнены буквами одного алфавита - русского, с использованием стандартного шрифта, что сближает сопоставляемые товарные знаки визуально.

Следует отметить, что сравниваемые товарные знаки предназначены для маркировки по сути одного и того же товара – мороженого, который является товаром повседневного спроса, краткосрочного пользования и невысокой ценовой категории, степень внимательности покупателей к которому значительно снижена, а опасность смешения соответственно увеличена. Следовательно, в случае маркировки указанного товара сопоставляемыми знаками существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этого товара одному изготовителю.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №640389 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №640389

**недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ –
вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое];
мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое].**