

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 27.09.2018 возражение АО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016740483, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016740483 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.10.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное



обозначение состоит из расположенных в верхней части обозначения словесных элементов «Мини» и «БАМБИНИ», под которыми размещено стилизованное изображение коалы на фоне залитого солнцем летнего луга, на котором растут деревья, цветы и летают бабочки. В нижней части знака расположены натуралистические изображения ягод клубники и пищевого продукта (печенья) с начинкой, а также надпись со словами «с начинкой со вкусом клубники» и изобразительный элемент со словами «2 игры внутри».

Решение Роспатента от 22.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения буква «R» в круге, словесный элемент «Мини» и натуралистическое изображение ягод клубники и изображение формы пищевого продукта являются неохраняемыми элементами обозначения, поскольку не обладают различительной способностью и указывают на свойства и состав заявленных товаров. Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с объемным товарным знаком по свидетельству №299997 [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 17.09.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласился с мнением экспертизы относительно того, что входящие в состав заявленного обозначения буква «R» в круге, изображение пищевого продукта и натуралистическое изображение ягод клубники являются неохраняемыми элементами обозначения;

- обозначение «Мини» является частью зарегистрированного словесного обозначения заявителя «Мини-бамбини» для однородных товаров 30 класса МКТУ, вместе с тем, заявитель не будет возражать против указания этого элемента в качестве неохраняемого в составе зарегистрированного обозначения;

- заявленное комбинированное обозначение является несходным с товарным знаком [1], поскольку сходный элемент занимает незначительное место в обозначении, выполняет информационную функцию в знаке, следовательно, не способен нести индивидуализирующую нагрузку в товарном знаке, что не позволяет сделать вывод об ассоциации сравниваемых обозначений между собой ввиду разного общего зрительного впечатления, создаваемого ими.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (28.10.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

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

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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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.



Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «Мини» и «БАМБИНИ» и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения коалы и натуралистических изображений ягод клубники и пищевого продукта (печенья) с начинкой. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016740483 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров.



Товарный знак [1] является объемным и представляет собой форму изделия с изображенным на нем стилизованным животным. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован

товарный знак [1], поскольку они относятся к кондитерским и хлебобулочным изделиям, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они не ассоциируются друг с другом в целом по следующим причинам.

Сходный с товарным знаком [1] элемент в виде объемного изображения печенья занимает в заявленном комбинированном обозначении периферийное положение в его правом нижнем углу и является слабым элементом обозначения, указывающим на продукцию, для маркировки которой предназначено рассматриваемое обозначение, и не способным выполнять индивидуализирующую функцию в знаке.

В связи с указанным сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что не позволяет смешивать в гражданском обороте продукцию в случае ее маркировки сопоставляемыми обозначениями.

Таким образом, отсутствуют основания для признания обозначения по заявке № 2016740483 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «Мини», входящий в состав заявленного обозначения, с учетом его смыслового значения (маленький по размеру), характеризует заявленные товары и является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается буквы «R» в круге, элемента «2 игры внутри», слов «с начинкой со вкусом клубники», а также натуралистического изображения ягод клубники и изображения пищевого продукта (печенья), то они также являются неохранными элементами заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью и/или характеризуют товары, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2018, отменить решение Роспатента от 22.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016740483.