


**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 06.02.2018 возражение, поданное Бондаревой А.В., г. Саяногорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016740890, при этом установила следующее.



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2016740890, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.11.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

знаками иных лиц с более ранним приоритетом, зарегистрированными в отношении однородных товаров:

- « *БОЛЬШОЙ ПАПА* » (свидетельство №561127 с приоритетом от 22.09.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Проксима», 346780, Ростовская область, г. Азов, ш. Кагальницкое, 7;

- « **БОЛЬШОЙ ПАПА** » (свидетельство №378163 с приоритетом от 18.04.2007), зарегистрированным в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородным заявленным товарам и услугам 29, 30, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Компания ИНТЕГРАЛ», 675028, Амурская область, г. Благовещенск, 1 км Новотроицкого шоссе.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку отличается от них визуально;

- заявитель претендует на охрану графики словесного элемента «БОЛЬШОЙ ПАПА», в то время как семантическое значение этого словосочетания может быть включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого;

- наличие в составе заявленного обозначения изобразительного элемента, являющегося уникальным, придает товарному знаку различительную способность;

- при восприятии словесных элементов товарных знаков определяющим критерием является именно визуальный критерий сходства;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг, в отношении которых правообладатели противопоставленных товарных знаков деятельности не ведут согласно сведениям налоговых органов, следовательно, сравниваемые товары и услуги не являются однородными.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016740890 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, в установленном порядке уведомленном о дате заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (31.10.2016) приоритета заявленного обозначения по заявке №2016740890 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 «  » по заявке №2016740890 с приоритетом от 31.10.2016 является комбинированным, включает в свой состав расположенный в верхней части обозначения в виде изогнутой полудуги словесный элемент

«БОЛЬШОЙ ПАПА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, а также стилизованное изображение повара на фоне окружности, держащего в правой руке тарелку с гамбургером, а в левой - полотенце. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «смеси жировые для бутербродов»; 30 класса МКТУ «чизбургеры, гамбургеры», услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».


Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков

«  » по свидетельству №561127 и «**БОЛЬШОЙ ПАПА**» по свидетельству №378163.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №561127 с приоритетом от 22.09.2014 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**БОЛЬШОЙ ПАПА**» по свидетельству №378163 с приоритетом от 18.04.2007 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 29, 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «  » /

«  » / «**БОЛЬШОЙ ПАПА**» на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности

сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как указывалось выше, заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. При этом на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние оба эти элемента, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются по отдельности друг от друга. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом заявленного обозначения в данном случае является словосочетание «БОЛЬШОЙ ПАПА» (где «ПАПА» - то же, что отец, «БОЛЬШОЙ» - значительный по размерам, величине, силе, см. Толковый словарь русского языка Ожегова, <http://dic.academic.ru>), имеющее определенное смысловое значение.

Указанное словесное обозначение, являясь единственным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №561127, №378163, полностью входит в состав заявленного

обозначения, обуславливая вывод о наличии фонетического и семантического тождества сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.

Что касается однородности товаров и услуг, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных знаков, то необходимо отметить следующее.

Товары 29 класса МКТУ «смеси жировые для бутербродов» заявленного обозначения представляют собой жиры специального назначения, относятся к категории пищевой масложировой продукции, к которой, в частности, относятся и такие приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №561127, №378163 товары 29 класса МКТУ как «масло сливочное» (концентрат молочного жира, содержание которого в масле достигает 83,5%, см. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства, <http://dic.academic.ru>) и «жиры пищевые».

В свою очередь перечни товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №378163 включают идентичные позиции «сэндвичи». Кроме того, вид товаров «сэндвичи» противопоставленного товарного знака однороден виду товара «чизбургеры» заявленного обозначения, поскольку эти товары представляют собой разновидности одного и того рода пищевой продукции – бутерброды, в которых в качестве ингредиентов присутствуют мясо, хлеб и другие начинки.

Изложенное обуславливает вывод об однородности сопоставляемых товаров 29, 30 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается также в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». Данный вид услуг относится к такой отрасли общественного питания как кейтеринг, который связан с оказанием услуг на удаленных точках, включает все предприятия и службы, оказывающие подрядные услуги по организации питания сотрудников компаний и частных лиц в помещении и на выездном обслуживании. В рамках кейтеринга осуществляется обслуживание мероприятий различного назначения и розничную продажу готовой кулинарной продукции (см. статью «Кейтеринг», <http://ru.wikipedia.org>).

В этой связи можно сделать вывод о том, что заявленный вид услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» подразумевает, в том числе, непосредственное производство и доставку готовой кулинарной продукции, а именно вышеуказанных товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных товарам 29, 30 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, в данном случае производство товаров 29, 30 классов МКТУ неразрывно связано с предоставлением корреспондирующих им услуг 43 класса МКТУ «услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом». Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, предназначенные для маркировки однородных товаров 29, 30 классов МКТУ, характеризуются фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав индивидуализирующих словесных элементов «БОЛЬШОЙ ПАПА», вопрос однородности товаров (услуг) следует рассматривать шире.

Следовательно, наличие высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением и товарными знаками по свидетельствам №561127, №378163, одному производителю.



Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 43 классов МКТУ в силу сходства до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №561127, №378163, в силу чего основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2016740890 отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.02.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.11.2017.**