

## **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 21.12.2016 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное компанией «Урбан Фреш Фудс Лтд.», Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 513889, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке № 2012734949 с приоритетом от 08.10.2012 зарегистрирован 23.05.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 513889 на имя ООО «НУТЭК», Санкт-Петербург в отношении товаров 05, 30, 32, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 08.10.2022.

Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 513889, зарегистрированному Роспатентом 12.10.2015 за № РД0183038, правообладателем исключительного права на указанный товарный знак является ООО «МУЛЬТИЛА», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «BEAR FRUIT», выполненный буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение медведя.

В поступившем 21.12.2016 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 513889 требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 513889 (1), зарегистрированный в отношении товаров 05, 30, 32, услуг 43 классов МКТУ, сходен до степени смешения



со знаком по международной регистрации № 1069330, приоритет от 26.01.2011 (2), право на который возникло ранее у лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) содержат в своем составе тождественный словесный элемент «BEAR» и графический элемент в виде натуралистического изображения медведя;

- элементы «BEAR» и «FRUIT» оспариваемого товарного знака (1) не воспринимаются как словосочетание, поскольку выполнены не в одну строку, а друг под другом;

- словесный элемент «BEAR» является сильным, акцентируемым элементом обоих товарных знаков, несущим основную смысловую нагрузку;

- слово «FRUIT», содержащееся в оспариваемом товарном знаке (1), является общеупотребимым описательным словом по отношению к товарам и услугам 05, 30, 32 и 43 классов МКТУ, поскольку указывает на состав товаров;

- полное совпадение элемента «BEAR», входящего в состав сравниваемых товарных знаков (1) и (2), приводит к их сходству до степени смешения по фонетическому критерию сходства словесных обозначений;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) являются сходными по графическому критерию сходства, поскольку производят на потребителя одинаковое общее зрительное впечатление, обусловленное выполнением знаков в черно-белой цветовой гамме, содержанием в составе легко узнаваемых натуралистических изображений

медведей, присутствием одного и того же латинского слова «BEAR», а также растительных элементов в виде листочков;

- тождество одного из словесных элементов оспариваемого товарного знака (1), который имеет самостоятельное смысловое значение («BEAR» - медведь), со словесным элементом противопоставленного товарного знака (2), обуславливает смысловое сходство сравниваемых товарных знаков;

- поскольку товарные знаки (1) и (2) предназначены, в первую очередь, для маркировки продуктов питания, относящихся к категории «здорового» питания, то есть товаров широкого потребления, то потребитель может решить, что оспариваемый товарный знак (1), содержащий словесный элемент «BEAR» и изображение медведя, является вариантом противопоставленного товарного знака (2);

- сходный состав сырья с преобладанием натуральных ингредиентов, в первую очередь фруктов, совпадение функционального назначения сравниваемых товаров (для питания и утоления голода или жажды), взаимодополняемость товаров, один и тот же круг потребителей, одни и те же каналы сбыта подтверждают однородность товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых знаков (1) и (2);

- рядовые потребители будут введены в заблуждение в отношении изготовителя, места производства товаров/услуг и места нахождения их изготовителя, поскольку, принимая во внимание популярность и известность противопоставленного товарного знака (2) на российском рынке, потребители привыкли ассоциировать обозначения, содержащие элемент «BEAR» и изображение медведя, именно с продукцией лица, подавшего возражение, и его производством;

- лицом, подавшим возражение, приведена информация с различных сайтов сети Интернет, статьи которых посвящены его продукции: торговая марка «BEAR» объединяет натуральные снеки, изготовленные из фруктов, без применения красителей, ароматизаторов, консервантов и чего-либо подобного;

- компания лица, подавшего возражение, была образована в 2009 году в Великобритании в качестве производителя снеков. Продукция хорошо известна российским потребителям и ориентирована, в первую очередь, на детей, поэтому в качестве бренда было выбрано изображение забавного медведя со словом «BEAR» (медведь);

- наличие групп-поклонников продукции лица, подавшего возражение, а также персональных страниц в самых популярных мировых соцсетях (Facebook и Twitter) доказывает и подтверждает факт известности, популярности и узнаваемости лица, подавшего возражение, и его продукции, в том числе и на российском рынке;
- существование на российском рынке товаров и услуг 5, 30, 32 и 43 классов МКТУ под оспариваемым товарным знаком (1) может вызвать в сознании потребителей ассоциации с продукцией лица, подавшего возражение, его именем.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 513889 (1) в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия публикации оспариваемого товарного знака (1) – (3);
- копия публикации международной регистрации противопоставленного знака (2) – (4);
- распечатки из словаря «Мультитран» - (5);
- распечатки с информацией о продукции лица, подавшего возражение, из сети Интернет – (6);
- распечатки страниц из соцсетей в отношении лица, подавшего возражение – (7).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 21.12.2016 возражением, по видеоконференц-связи озвучил устно свою позицию по мотивам настоящего возражения. Основные доводы устного отзыва сведены к следующему:

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена правомерно;
- изображения медведей в сравниваемых товарных знаках (1) и (2) различаются;
- элемент «BEAR FRUIT» представляет собой словосочетание, являющееся фантазийным, и представляет собой имя персонажа анализируемого знака (1);
- в отношении однородных товаров и услуг существуют другие товарные знаки со словесным элементом «BEAR»;
- образ стилизованного медведя не уникален и используется многими производителями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своим товарным знаком (2). Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 21.12.2016, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.10.2012) приоритета оспариваемого товарного знака (1), правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 513889 (1) с приоритетом от 08.10.2012 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника, по центру которого расположено стилизованное изображение медведя, лежащего на спине. На туловище медведя выполнен словесный элемент «BEAR FRUIT», исполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак (1) зарегистрирован в отношении товаров 05, 30, 32, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 08.10.2022.

Следует отметить, что словесный элемент «FRUIT» является охраняемым элементом оспариваемого товарного знака (1), расположен под элементом «BEAR», при этом оба слова выполнены одним цветом и шрифтом. Изложенное обуславливает восприятие элемента «BEAR FRUIT» в качестве единой конструкции.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный в возражении знак по международной регистрации № 1069330, приоритет от 26.01.2011 (2) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения медведя, стоящего на задних лапах. На туловище медведя расположены: словесный элемент «BEAR», исполненный заглавными буквами латинского алфавита, изображение листочка. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку (2) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Срок действия регистрации - 26.01.2021.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они имеют разное общее зрительное впечатление. Так, сравниваемые знаки (1) и (2) различаются по большинству признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- внешняя форма и смысловое значение элементов: медведь, лежащий на спине, с поднятыми вверх задними и передними лапами, и направляющий в рот что-то съестное (1) и медведь, стоящий на задних лапах, смотрящий в сторону, передняя правая лапа слегка приподнята на уровне живота, на туловище также имеется изображение крупного листочка (2);

- внешняя форма составляющих знаки элементов, а также композиционное построение самих знаков: на фоне черного прямоугольника расположено изображение белого медведя, который лежит на спине, при этом пальцы лап, глаза, нос, уши, рот четко очерчены (1) и изображение медведя в черном цвете, глаза не визуализируются, когти правой передней лапы едва различимы, изображение крупного листочка, выполненного в серых тонах, четко прорисовано (2).

Восприятие сравниваемых знаков (1) и (2) приводит к возникновению разных образов у потребителя – черный медведь с листочком, стоящий на задних лапах, и белый медведь, потребляющий пищу и лежащий на спине.

Сравнение словесных элементов «BEAR» (2) и «BEAR FRUIT» (1), входящих в состав сопоставляемых знаков, показало следующее.

Знаки (1) и (2) отличаются фонетически, поскольку в оспариваемом товарном знаке (1) рядом с элементом «BEAR» присутствует словесный элемент «FRUIT», который придает знаку (1) иное звучание и увеличивает звуковой ряд всего словесного элемента в целом.

Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых знаков (1) и (2) показал, что они имеют разные смысловые образы. В оспариваемом знаке (1) словесный элемент «FRUIT» придает элементу «BEAR» иной смысловой оттенок, отличный от лексического значения слова «BEAR» (в переводе с английского на русский язык - медведь). Словесный элемент «BEAR FRUIT» (1) в переводе с английского языка на русский язык



воспринимается как: «медведь фрукт», «медведь с фруктом», «медведь с плодом», «плодоносят» и т.п. См. электронные словари Мультитран (5), а также <http://www.webtran.ru/translate/english/to-russian/>.

Визуально словесные элементы «BEAR FRUIT» (1) и «BEAR» (2) имеют отличия, обусловленные тем, что они выполнены разным цветом (черный – (1) и белый – (2)) и разным шрифтом: «BEAR FRUIT» (1) – четко очерченные буквы, «BEAR» (2) – буквы «В», «А», «R» сливаются и не имеют четких внутренних граней.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным знаком (2).

Анализ однородности сравниваемых товаров 05, 30, 32, услуг 43 классов МКТУ и товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков (1) и (2), показал следующее.

Товар 30 класса МКТУ «батончики злаковые с высоким содержанием белка» оспариваемого знака (1) и товары 30 класса МКТУ (например, «закуски на основе злаков; смесь риса, орехов, семян и меда или фруктовых экстрактов; закуски, состоящие в основном из овса, орехов, семян, меда или смеси фруктовых экстрактов (включая фрукты); закуски, состоящие в основном из овса, риса, орехов, семян и меда или смеси фруктовых экстрактов (включая фрукты); закуски, состоящие преимущественно из цельного зерна, риса, орехов, семян и меда или смеси фруктовых экстрактов (включая фрукты)») являются однородными, поскольку данные товары относятся к одному роду (виду) («изделия кулинарные готовые, а именно, закуски легкие»), совпадают по назначению (для легкого питания) и кругу потребителей, а также продаются на одном прилавке.

Однородность товаров 05, другой части товаров 30, товаров 32, услуг 43 классов МКТУ и товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков (1) и (2), не прослеживается, поскольку данные товары/услуги относятся к разному роду (виду) [«препараты и средства для медицинских и фармацевтических целей», «продукты диетические для медицинских и фармацевтических целей, пищевые добавки» / «ароматизаторы» / «чай, кофе, какао и напитки на их основе» / «безалкогольные напитки» / «обеспечение едой» / «услуги проката» / «услуги мест временного проживания» (1) / «овощи и фрукты,

обработанные или консервированные» (2)], имеют разное назначение и круг потребителей. Изложенное обуславливает отсутствие встречаемости этих товаров и услуг в гражданском обороте.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена в отношении части товаров 30 класса МКТУ, являющихся однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (2).

Изложенное свидетельствует о соответствии товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 05, 30, 32, услуг 43 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака [1] с точки зрения его соответствия требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Документы (6,7) касаются позиционирования в сети Интернет продукции (снеки для здорового питания) лица, подавшего возражение, маркируемой противопоставленным знаком (2). Фактических сведений о широкой известности продукции (снеки для здорового питания), маркируемой противопоставленным знаком (2), на территории Российской Федерации в материалах возражения не представлено. Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (3-7) не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление о производителе оспариваемых товаров 05, 30, 32, услуг 43 классов МКТУ, места их производства/оказания или места нахождения их изготовителя, либо о самих товарах/услугах, не соответствующее действительности. Документы (3-7) не содержат фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (1) в результате осуществления хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, были введены в заблуждение потребители относительно производителя товаров/услуг, их места производства/оказания или места нахождения их изготовителя.

Кроме того, необходимо отметить, что коллегией установлено отсутствие сходства сравниваемых знаков (1) и (2), при этом в материалах возражения отсутствуют фактические данные о возможности смешения товаров/услуг, маркированных данными знаками на рынке.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку (1) предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает недоказанным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 513889.**