

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ «ФАБРИКАНТЪ», г. Армавир (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721929, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «Гардения» по заявке №2018721929 с приоритетом от 29.05.2018 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721929 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а в отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018721929. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- со знаком «GARDENA» по международной регистрации №1080090 с конвенционным приоритетом от 06.08.2010 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];



- со знаком «» по международной регистрации №791723 с конвенционным приоритетом от 08.03.2002 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.08.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Гардения» заявленного обозначения, имеет следующий смысл - это род вечнозеленых кустарников или небольших деревьев семейства мареновых, тогда как словесные элементы противопоставленных знаков не имеют смыслового значения;

- заявленное обозначение «Гардения» не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №1080090, №791723 ни по семантическому, ни по фонетическому, ни по графическому признакам сходства;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки выполнены в различной графической манере, кроме того противопоставленные товарный знак по международной регистрации №791723 является комбинированным, тогда как заявленное обозначение является словесным.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.04.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018721929 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.05.2018) поступления заявки №2018721929 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных;

характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 (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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Гардения», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1, 2].

Противопоставленный знак [1] «GARDENA» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения вафель, стилизованного изображения квадратов, наложенных друг на друга, на фоне которых расположен словесный элемент «Loacker», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над изобразительными элементами расположен словесный элемент «GARDENA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-2] представляют собой знаки, объединенные словесным элементом «GARDENA» и принадлежащие одному правообладателю (A. LOACKER S.p.A., Италия).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «Гардения»/ «GARDENA»/ «GARDENA».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных «Гар-»/«GAR-»/«GAR-», тождеством средних «-ден-»/«-DEN-»/«-DEN-» и сходством конечных частей «-ия»/«-А»/«-А», совпадением состава согласных (Г/G/G, р/R/R, д/D/D, н/N/N) звуков и сходством состава гласных звуков (а/А/А, е/Е/Е, ия/А/А), а также одинаковым расположением по отношению друг к другу согласных звуков.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного знака [2] не приводит к сложности его прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесный элемент «Гардения» заявленного обозначения обозначает род тропических растений семейства Мареновые (см. Интернет, словари).

Однако, словесный элемент «GARDENA» противопоставленных знаков [1, 2] не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Кроме того, слово «Гардения» не является характерным для маркировки товаров 30 класса МКТУ, то есть не относится к пищевым продуктам, в виду чего является фантазийным в отношении указанных товаров, в связи с чем семантический критерий, в данном случае, не является определяющим.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме

эфирных масел; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; вафли; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; гренки; гречиха обработанная; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; зефир [кондитерские изделия]; 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; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; киноа обработанная; киш; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; кофе; кофе-сырец; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кускус [крупа]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; макарон [печенье миндальное]; мамалыга; марципан; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; овес дробленый; овес очищенный; оконотомияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; паштет запеченный в тесте; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для

приготовления мороженого; пралине; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; пtifуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные; рис; рис моментального приготовления; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сорбет [мороженое]; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб из пресного теста; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; шоколад; ячмень очищенный» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «Biscuits, cereal-based snacks, wafers, chocolate, chocolate candies, candies, ice cream; cakes, bakery products, pastry and confectionery, cocoa, coffee and artificial coffee, flour and preparations made from cereals» («булочки, основанные на хлопьях закуски, вафли, шоколад, шоколадные конфеты, леденцы, мороженое; пирожные, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия и кондитерские изделия, какао, кофе и искусственный кофе, мука и препараты из крупы») противопоставленного знака [1], товарам 30 класса МКТУ «Biscuits and snacks» («булочки и закуски») противопоставленного знака [2], поскольку относятся к продуктам питания, кондитерским изделиям, изделиям из теста и напиткам на основе кофе, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении однородных товаров, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.08.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2019.**