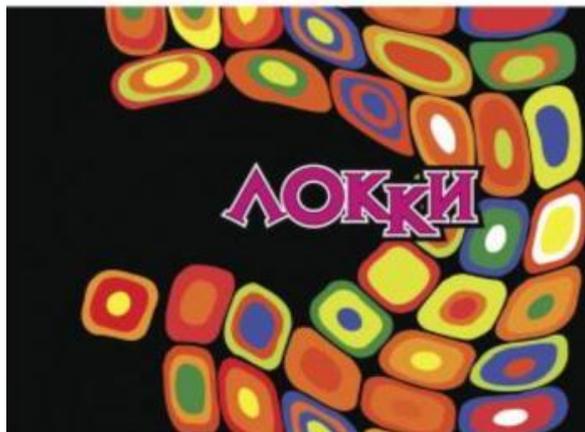


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.09.2018, поданное ООО «Невский кондитер СПб», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017708443 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017708443, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так,

было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЛАКИ РОЛЛС» по свидетельству №292544 с приоритетом от 13.05.2004, зарегистрированным на имя ООО «КВД Яшкино», Кемеровская обл., пгт. Яшкино, в отношении, в том числе, однородных товаров 30 класса МКТУ.

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

- заявленное обозначение "ЛОККИ" и противопоставленный товарный знак «ЛАКИ РОЛЛС» имеют существенные отличия по всем критериям, применяемым при определении сходства (фонетика, графика, семантика), они не имеют общих ассоциаций, в связи с чем вероятность их смешения при использовании в гражданском обороте полностью исключена;

- обозначения состоят из разного количества слов и слогов ("ЛОККИ" и "ЛАКИ РОЛЛС"), отсутствует вхождение заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак. За счет отличий в звучании и интонации сравниваемые обозначения "ЛОККИ" и "ЛАКИ РОЛЛС" имеют абсолютно разное звуковое восприятие;

- как правило, потребитель запоминает конфеты по ярким отличительным элементам обертки, поэтому в данном случае наличие оригинальной графики в заявленном обозначении существенно снижает вероятность того, что потребитель при выборе в магазине спутает конфеты, маркированные сравниваемыми обозначениями;

- заявленное обозначение воспроизводит имя бога хитрости в скандинавской мифологии, которое хорошо узнаваемо современным российским потребителем благодаря одноименному персонажу всемирно известных фильмов "ТОР", "ТОР 2", "МСТИТЕЛИ", снятым по одноимённым комиксам издательства «Marvel Comics». Противопоставленный товарный знак "ЛАКИ РОЛЛС" представляет собой транслитерацию английских слов "lucky rolls" и имеет смысловое значение - "счастливые роллы". Изложенное свидетельствует о различной семантике сравниваемых обозначений;

- вышеуказанные факты исключают возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве

товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ «карамели [конфеты]; конфеты; леденцы».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Распечатка заявленного обозначения по заявке №2017708443 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №292544;
2. Копия решения Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.03.2017) поступления заявки №2017708443 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

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.

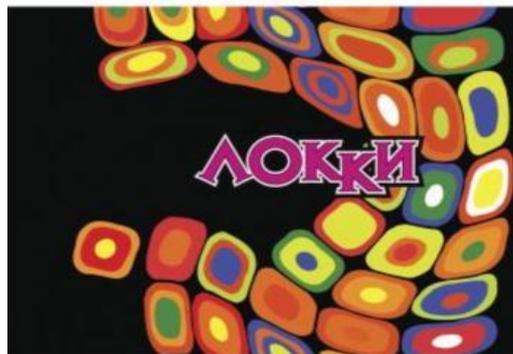
Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово;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

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 пункте 42 Правил, 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).



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «ЛОККИ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из изобразительных элементов в виде округлых разноцветных фигур. Указанная композиция помещена на черном фоне. Правовая охрана испрашивается в черном, белом, фиолетовом, фиолетово-красном, оранжевом, светло-оранжевом, красном, светло-красном, зеленом, светло-зеленом, желтом, синем цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «карамели [конфеты]; конфеты; леденцы».

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен знак «ЛАКИ РОЛЛС», являющийся словесным и выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.

Сравнение словесного элемента заявленного обозначения «ЛОККИ» [л – о – к - и] и противопоставленного товарного знака «ЛАКИ РОЛЛС» [л-а-к-и р-о-л-с] по фонетическому критерию сходства свидетельствует о несовпадающем количестве и составе образующих обозначения букв, звуков, слогов, слов, а также о различной протяженности звучания сравниваемых обозначений. Так, противопоставленный знак состоит из двух слов, трех слогов, девяти букв, восьми звуков и имеет протяженное звучание. Вместе с тем, заявленное обозначение состоит из одного слова, двух слогов, пяти букв, четырех звуков и имеет краткое и лаконичное звучание. Кроме того, отсутствует фонетическое вхождение заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак. Данные факты обуславливают вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений

по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Относительно семантического критерия сходства сравниваемых обозначений было установлено следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ЛОККИ». Согласно пояснениям заявителя данное обозначение воспроизводит имя бога хитрости в скандинавской мифологии, которое хорошо узнаваемо российским потребителем благодаря одноименному персонажу всемирно известных фильмов «ТОР», «ТОР 2», «МСТИТЕЛИ», снятым по одноименным комиксам издательства «Marvel Comics» (см., например, www.wikipedia.org).

В свою очередь противопоставленный знак состоит из словесных элементов «ЛАКИ РОЛЛС», представляющих собой транслитерацию буквами русского алфавита знакомых английских слов «lucky rolls», которые могут быть переведены на русский язык как «счастливые роллы».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак создают совершенно различные смысловые образы при их восприятии.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак производят разное зрительное впечатление. Так, заявленное обозначение является комбинированным и представляют собой яркую, запоминающуюся композицию из изобразительных элементов в виде округлых фигур различного цвета, а также единственного словесного элемента, который выполнен оригинальным шрифтом. Указанная композиция помещена на черном фоне. В свою очередь противопоставленный товарный знак является словесным и включает два слова, выполненные стандартным шрифтом. В связи с изложенным сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление на потребителей, их характеризует различная графическая проработка.

На основании приведенного анализа коллегия приходит к выводу об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товара 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», который представляет собой родовую позицию по отношению к товарам 30 классов МКТУ «карамели [конфеты]; конфеты; леденцы»

заявленного обозначения, что свидетельствует об их однородности и заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров одному производителю.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.09.2018, отменить решение Роспатента от 25.05.2018, зарегистрировать товарный знак по заявке №2017708443.