

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Производственно-торговым частным унитарным предприятием «ЛАЙНПАК», г. Минск, (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016748437, при этом установлено следующее.

Chocolini
Шоколини

Словесное обозначение по заявке №2016748437, поданной 20.12.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

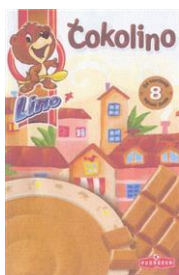
Роспатентом 28.06.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016748437 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «пельмени; вермишель; изделия макаронные; лапша; спагетти».


Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне

заявки, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **ШОКОЛИНКА**, по свидетельству №407387 с приоритетом от 30.07.2008, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика «Пермская», г. Пермь, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком , по свидетельству №262095 с конвенционным приоритетом от 14.08.2002 (срок действия регистрации продлен до 14.08.2022), зарегистрированным на имя ПОДРАВКА Преграмбена индустрия д.д., Хорватия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с ранее заявленным обозначением **ШОКОЛИНИ** по заявке №2016715332 (по заявке вынесено решение о регистрации) с приоритетом от 29.04.2016, поданной на имя Акционерное общество «Компания Сангар», Приморский край, г. Владивосток, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 29.10.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку является продолжением серии товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя (**ШОКОЛАДОВО** по свидетельству №417197 с приоритетом от 13.04.2009; **CHOCOLADOVO** по свидетельству

CHOCOROLLS

№345472, **ШОКОРОЛЛС** по свидетельству №414548, с приоритетом от 02.04.2009;

chocotti по свидетельству №345501 с приоритетом от 27.11.2006;

chocoline по свидетельству №357113 с конвенционным приоритетом от

15.11.2005; **ШОКОЛАЙН** по свидетельству №338466 с конвенционным

CHOCOLIKE ШОКОЛАЙК

приоритетом от 15.11.2005; по свидетельству №636901 с приоритетом от 02.11.2016) - (4);

- противопоставление по заявке №2016715332 (3) может быть снято, так как решением Роспатента от 13.09.2018 заявка (3) признана отозванной;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками (1, 2), так как имеют различия в фонетическом звучании и производят различное общее зрительное впечатление;

- большое количество зарегистрированных товарных знаков на имя различных производителей, в состав которых входит часть «ШОКОЛ-»/ «ШОКО-», свидетельствует о том, что данная часть обладает крайне слабой различительной способностью (например, «ШОКОЛИВА CHOCOLIVA» по свидетельству №506673, «ШОКОЛИБРЕ CHOCOLIBRE» по свидетельству №607801, «ШОКОЛИССИМО» по свидетельству №345074, «CHOCOLIFE ШОКОЛАЙФ» по свидетельству №458772, «ШОКОЛАЙН» по свидетельству №338466, «ШОКОЛАЙК CHOCOLIKE» по свидетельству №636901) – (5). Индивидуализирующая функция указанных товарных знаков в целом осуществляется благодаря фантазийности и оригинальности его словообразования, окончания, дополнений и ударений.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016748437 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.12.2016) поступления заявки № 2016748437 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

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.

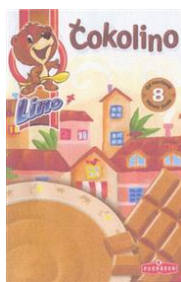
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Chocolini
Шоколини

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение , выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак **ШОКОЛИНКА**, по свидетельству №407387 – (1);



- товарный знак , по свидетельству №262095 (2);

- обозначение **ШОКОЛИНИ** по заявке №2016715332 (3).

Следует отметить, что на дату (29.10.2018) подачи возражения решением Роспатента от 13.09.2018 заявка №2016715332 (3) признана отозванной в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака. Данное обстоятельство позволяет снять противопоставление по заявке (3).

С учетом изложенного анализ на тождество и сходство проводится в отношении противопоставленных знаков (1, 2).

Противопоставленный знак (1) является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак (2) является комбинированным, включает изобразительные элементы в виде стилизованного изображение фигуры медвежонка, расположенного на фоне многоэтажных домиков из труб, которых идет дым, летающих птичек и деревьев. Все цифры, слова, кроме «Lino, Podravka, Šokolino» являются неохраняемыми элементами. Знак охраняется в коричневом, темно-коричневом, светло-коричневом, красном, розовом, светло-желтом, желтом, бежевом, черном, белом, зеленом, малиновом, синем, голубом цветовом сочетании.

В товарном знаке (2), состоящим из словесных и изобразительных элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный. При этом, исходя из особенностей графического исполнения, словесный элемент «Šokolino» (выполнен буквами крупного размера, по сравнению с другими словесными элементами, расположен на светлом фоне, контрастным цветом, в связи с чем именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что, если обозначение состоит их охраноспособных и неохраноспособных элементов, то учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

С учетом вышеизложенного основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1, 2) несет словесные элементы «Chocolini Шоколини» – «ШОКОЛИНКА» – «Šokolino».

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «Chocolino Шоколино» – «ШОКОЛИНКА» – «Šokolino» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [Chocoli- / Шоколи-] – [ШОКОЛИ-] (заявленного обозначения и противопоставленного знака (1)) и сходством звучания начальных частей [Chocoli- / Шоколи-] – [Šocoli] (заявленного обозначения и противопоставленного знака (2)), на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей, и сходством звучания конечных частей [-ni / -ни] – [-

нка] – [-но], а также наличием близких и совпадающих гласных, согласных, букв, звуков.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, вместе с тем содержат начальную часть, образованную от слова шоколад / Chocolate / Āokolade. В связи с чем вызывают одинаковые ассоциации и может восприниматься в одном и том же значении, что усиливает их сходство

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленным ему товарными знаками (1, 2) имеются визуальные различия, вместе с тем, они второстепенны, поскольку ассоциация обозначений друг с другом обусловлена фонетическим сходством основных словесных элементов «Chokolini Шоколини» – «ШОКОЛИНКА» – «Āokolino».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку по заявке № 2016748437 испрашивается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *«кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, пельмени, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; ароматизаторы, бисквиты, блины, булки, ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество], вафли, вермишель, вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, глюкоза для кулинарных целей, загустители для пищевых продуктов, заменители кофе растительные, 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, изделия макаронные, изделия пирожковые, какао-продукты, карамели, каши молочные, конфеты, конфеты лакричные [кондитерские изделия], конфеты мятные, кофе-сырец, крекеры, крупы пищевые, кукуруза поджаренная, кулебяки с мясом, куркума*

пищевая, кушанья мучные, лапша, леденцы, лепешки рисовые, мальтоза, мармелад [кондитерские изделия], марципан, масса сладкая молочная для кондитерских изделий [заварной крем], молочко маточное пчелиное, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, напитки-какао, настои нелекарственные, орех мускатный, пастилки [кондитерские изделия], патока, перец, печенье, пироги, помадки [кондитерские изделия], попкорн, пралине, продукты мукомольного производства, продукты на основе овса, продукты пищевые, содержащие крахмал, пряники, пудинги [запеканки], пудра для кондитерских изделий, резинки жевательные [за исключением используемых для медицинских целей], семя анисовое, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, сладости, спагетти, специи, сухари, сухари панировочные, сэндвичи, таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей], тесто миндальное, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, халва, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий [заменитель кофе], чай охлажденный, шоколад, экстракт солодовый, эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «*какао, кондитерские изделия, мороженое*».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «*кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы, пряности; пищевой лед*».

Следует отметить, что Роспатентом 28.06.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016748437 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «*пельмени; вермишель; изделия макаронные;*

лапша; спагетти». В этой связи анализ однородности проводится за исключением указанных выше товаров.

Заявленные товары однородны товарам противопоставленных знаков (1, 2), так как идентичны, либо относятся к одной родовой группе («кондитерские изделия» или «хлебобулочные изделия», или «кофе, чай, какао», или «приправы, пряности», или «продукты мукомольного производства»), имеют одно назначение, взаимодополняемы (при производстве одних товаров используются другие товары, например, кондитерские изделия производятся на основе сдобного теста, с добавлением ароматизаторов и др. товаров), один круг потребителей (широкий круг потребителей) и один рынок сбыта (розничные и оптовые магазины). В возражении однородность товаров не оспаривается.

В силу указанного при маркировке однородных товаров 30 класса МКТУ обозначениями, содержащими сходные словесные элементы, возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника. В связи с чем сравниваемые знаки будут смешиваться в гражданском обороте.

Наличие зарегистрированных товарных знаков на имя заявителя (4) и на других юридических лиц (5) не может повлиять на вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1, 2) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.06.2018.