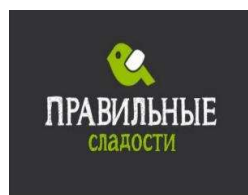


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **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 30.11.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514292, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2012738035 с приоритетом от 01.11.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.05.2014 за №514292 на имя ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская», г. Пермь (далее - правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ПРАВИЛЬНЫЕ СЛАДОСТИ», выполненного буквами русского алфавита и расположенного на двух строках на фоне черного прямоугольника, в верхней части которого расположено стилизованное изображение птички.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.11.2016 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПРАВИЛЬНАЯ» по свидетельству №546755[1], принадлежащим

лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;

- согласно подпункту 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 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

- словесный элемент «СЛАДОСТИ», входящий в состав оспариваемого знака, является характеристикой товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак;

- все товары 30 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №514292 являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение, отменить решение о регистрации товарного знака по заявке №2012738035 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №514292 недействительной полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель не представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №514292 и не участвовал в заседании коллегии по его рассмотрению.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (01.11.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №514292 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

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

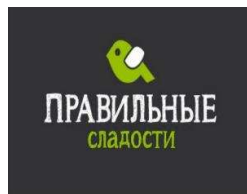
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №514292 представляет собой словесное обозначение «ПРАВИЛЬНЫЕ СЛАДОСТИ», выполненное буквами русского алфавита и расположенное на двух строках на фоне черного прямоугольника. Словесное обозначение «ПРАВИЛЬНЫЕ СЛАДОСТИ» указано в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПРАВИЛЬНАЯЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЕ СЛАДОСТИ» оспариваемого товарного знака является неохраняемым элементом обозначения, следовательно, относится к слабым элементам, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в знаке.

Поскольку при экспертизе словесных обозначений следует учитывать сходство именно сильных элементов, словесный элемент «ПРАВИЛЬНЫЕ СЛАДОСТИ» оспариваемого знака не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком [1] по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что оценка сходства сравниваемых товарных знаков по графическому признаку сходства осуществляется с учетом общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе указанным выше неохраняемым элементом.

Как показал сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1], сопоставляемые обозначения производят на потребителя различное зрительное впечатление, что обусловлено наличием в оспариваемом знаке изобразительного элемента в виде стилизованной птички, оригинального шрифта, которым выполнены словесные элементы, их расположением в знаке, а также использованием яркого цветового решения в отличие от словесного товарного знака «ПРАВИЛЬНАЯ» [1], выполненного стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами черного цвета.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия сходства их сильных элементов и разного общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковый рынок сбыта.

В связи с признанием сравниваемых товарных знаков несходными между собой, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №514292 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка лица, подавшего возражение, на норму, предусмотренную подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не имеет обоснования в материалах возражения.

Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что оспариваемый товарный знак не подпадает под действие указанной статьи, поскольку не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №514292.**