

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 поступившее 13.09.2019 возражение, поданное ООО «Фабрика мороженого «Славица», г. Набережные Челны (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018700361, при этом установила следующее.

Тэмле


Заявленное словесное обозначение **Тэмле** по заявке №2018700361, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018700361.

Роспатентом 30.05.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ. В результате

Тэмле

проведения экспертизы словесного обозначения **Тэмле**, было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части товаров 29, 30 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками, а именно:



- с товарным знаком по свидетельству №449120 , представляющим собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ТЭМЛЕ» и изобразительный элемент в виде улыбающегося человека в тибетейке, сидящего скрестив ноги и поглаживающего свой живот. Товарный знак зарегистрирован с приоритетом от 24.02.2010 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «ТЕМЛЕ» по свидетельству №309537 с приоритетом от 28.12.2004 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29,30 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения, аргументированные на основании ответа на уведомление, сводятся к следующему:

- заявителем приобретено исключительное право на товарный знак «ТЕМЛЕ» по свидетельству №309537 в отношении товара 30 класса МКТУ «мороженое» на основании договора №РД0299972, зарегистрированного 28.06.2019;

- товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения, относящиеся к родовой группе «мороженое», не однородны товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №449120. Неоднородность связана с принадлежностью товаров к разным родовым группам, отличиями по назначению товаров, способам производства;

- заявитель обращает особое внимание на неоднородность родовых групп «пищевой лед» и «мороженое» в связи со следующим. Пищевой лед - это замороженная вода, расфасованная в различные емкости. Мороженое - это замороженное сладкое кушанье из сливок, сахара, сока ягод, ароматических веществ;

- мороженое является продуктом питания и предназначено для непосредственного употребления в пищу. Для потребителя определяющую роль при покупке данного товара играет его вкус. Пищевой лед применяется в пищевой промышленности и сфере общественного питания как охлаждающий наполнитель в

напитках, а также для охлаждения продуктов и напитков в термоконтейнерах и на витринах. Пищевой ценности не имеет, вкуса не имеет, потребитель приобретает данный товар исключительно для охлаждения чего-либо;

- мороженое имеет сложный технологический процесс производства. Часто при его производстве используются ароматические и вкусовые вещества, различные добавки, к примеру, фрукты, ягоды и т.д. Пищевой лед производится либо на специальных предприятиях по производству пищевого льда, либо посредством ледогенераторов в крупных торговых сетях и ресторанах. Различные вкусовые и ароматические добавки не используются в связи с нежелательностью какого-либо вкуса или запаха для данного товара.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.05.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018700361 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 29 и 30 классов МКТУ:

«29 класс - алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; арахис обработанный; водоросли морские обжаренные; желатин; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; миндаль толченый; насекомые съедобные неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; пыльца растений, приготовленная для пищи; семена обработанные*; семена подсолнечника обработанные; спреды на основе орехов; тахини [паста из семян кунжута]; фундук обработанный; чечевица консервированная; экстракты водорослей пищевые; эскамолес [съедобные личинки муравьев].

30 класс - блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; вермишель; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; заправки для салатов; изделия макаронные; йогурт замороженный [мороженое]; кетчуп [соус]; майонез; мороженое; мороженое фруктовое; песто [соус]; подливки мясные; порошки для приготовления мороженого; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; сорбет [мороженое]; соус

соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; суши; сэндвичи; табуле; торт-мороженое; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.01.2018) поступления заявки №2018700361 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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).

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **Тәмле**, выполненное стандартным шрифтом буквами татарского алфавита на основе кириллицы. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака в отношении невозможности предоставления правовой охраны в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ основано на наличии следующих ранее зарегистрированных сходных до степени смешения товарных знаков:

- словесного товарного знака «ТЕМЛЕ» по свидетельству №309537 [2] с приоритетом от 28.12.2004 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ;



- комбинированного товарного знака , включающего словесный элемент «ТӘМЛЕ», по свидетельству №449120 [1] с приоритетом от 24.02.2010 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее. Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «ТӘМЛЕ», который в переводе с татарского языка означает «вкусный, сладкий» (<https://translate.academic.ru/ТӘМЛЕ/xx/xx/>).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений на основании сходства словесных элементов «ТӘМЛЕ»/ «ТЕМЛЕ». Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством конечных частей «-МЛЕ», а также высоким сходством начальных частей «ТӘ-»/ «ТЕ-», которые являются созвучными в силу тождества отчетливо произносимых согласных звуков и сходства состава гласных (т/т, э/э) звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Отсутствие сведений о смысловом значении словесного элемента «ТЕМЛЕ» противопоставленного товарного знака [1] не позволяет произвести оценку по семантическому признаку.

Выполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] стандартным шрифтом буквами в кириллице визуально сближает сравниваемые знаки, что позволяет установить их сходство по графическому фактору сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] на основании фонетического и графического сходства сравниваемых словесных элементов.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что на основании записи от 28.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, исключительные права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №309537 [1] были переданы в полном объеме на основании договора №РД0299972, зарегистрированного Роспатентом 28.06.2019, в отношении товаров 30 класса МКТУ: «мороженое», на имя приобретателя ООО «Фабрика мороженого «Славица», г.Набережные Челны, который является заявителем по заявке №2018700361.

В связи с тем, что обладателем исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №309537 [1] и заявителем по заявке №2018700361 является одно и то же юридическое лицо, противопоставленный товарный знак [1] не является основанием для отказа в регистрации на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений на основании фонетического и смыслового тождества словесных элементов. Так, словесный элемент «ТЭМЛЕ» заявленного обозначения полностью входит в противопоставленный товарный знак [2], что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по звуковому фактору сходства. Кроме того, указанный

словесный элемент несет тождественную смысловую нагрузку, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений с точки зрения семантического фактора сходства.

Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Таким образом, тождество заявленного обозначения «ТЭМЛЕ» с доминирующим словесным элементом «ТЭМЛЕ» оспариваемого товарного знака [2], приводит к выводу о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Наличие изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке не влияет на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как графическое исполнение не приводит к утрате основной индивидуализирующей функции, которую выполняют тождественные словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2].

Сравнение перечней МКТУ заявленного обозначения, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение, а именно: «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]; торт-мороженое» и товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]: «пищевой лед» являются однородными, поскольку указанные товары относятся к одной группе товаров, объединенной родовым понятием «лед, мороженое», сравниваемые товары могут реализовываться как в розничной торговле, так и на предприятиях общепита, что свидетельствует об одинаковых каналах и условиях реализации и определяет один круг потребителей.

Кроме того, при установлении однородности товаров в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], коллегия исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения товаров, произведенных и реализуемых под этими знаками, потребителями, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Учитывая вышеизложенное коллегия пришла к выводу о том, что однородность товаров 30 класса классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018700361, с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2019.