

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, рассмотрела возражение, поступившее 13.04.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кубаньмелбпродукт», Краснодарский край, ст. Динская (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016748262 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016748262, поданной 20.12.2016, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено словесное обозначение

**КОМИЧЕСКАЯ МАСКА**

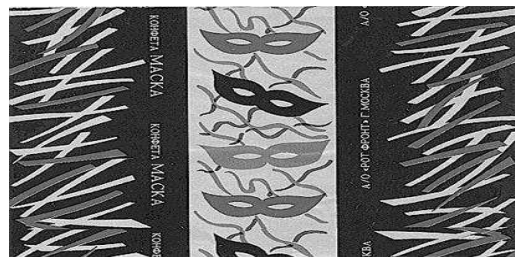
, выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 04.12.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016748262, основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех товаров 30 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **МАСКА**, свидетельство № 125791 (приоритет от 17.09.1993, срок



действия регистрации продлен до 17.09.2023) [2],

свидетельство № 136593 (приоритет от 06.07.1994, срок действия регистрации продлен до 06.07.2024) [3], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: ОАО «Рот Фронт», Москва;

- **Маска**, свидетельство № 418600 (приоритет от 06.03.2008, срок действия



регистрации продлен до 06.03.2028) [4],

свидетельство № 407660 (приоритет от 25.04.2008, срок действия регистрации продлен до 25.04.2028) [5], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: ООО «Вологодское Мороженое», г. Вологда;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] определялось на основании смыслового сходства одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение: «МАСКА» - насмешник, шут, специальная накладка, надеваемая на лицо человека, человек в такой накладке и маскарадном костюме (см. Современный толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, стр. № 335).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.04.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] выполнено в стандартном шрифтовом исполнении, заглавными буквами кириллического алфавита, является фантазийным и семантически нейтральным относительно заявленных товаров;

- противопоставленный товарный знак [2] выполнен с применением оригинального шрифта, заглавными буквами кириллического алфавита;
- в товарном знаке [3] словесный элемент «МАСКА» выполнен с применением оригинального шрифта и расположен в вертикальном положении относительно центральной части с изображением масок;
- разделение на отдельные элементы заявленного обозначения [1] не обосновано, поскольку обозначение [1] имеет свои фонетические, графические и смысловые особенности;
- сравниваемые обозначения [1] и [2;3] имеют различное общее зрительное впечатление и различное количество слогов, звуков и слов, то есть имеют различное звучание, не являются сходными фонетически;
- сравниваемые обозначения [1] и [2;3] различаются по признакам графического сходства, поскольку они имеют различный вид (размер) шрифта, разное графическое написание с учетом характера букв, различное расположение букв, что обуславливает различное общее зрительное впечатление;
- согласно словарям, элемент «Маска» является не однозначным и имеет следующие значения: 1. накладка из картона или пластмассы с отверстиями для глаз и изображением лица человека или морды животного, которая надевается на лицо во время праздника, маскарада, театрализованного представления; 2. на празднике, фестивале, маскараде маской называют человека, на лице которого есть такая накладка или который одет в костюм, изображающий героя какой-либо сказки; 3. скульптурное изображение лица человека или морды животного; 4. гипсовый слепок с лица умершего человека; 5. специальный предмет, который надевается на лицо или часть лица для того, чтобы предохранить человека от вредного воздействия чего-либо; 5. специальный предмет, который накладывается на нос и рот человека, чтобы обеспечить поступление какого-либо вещества в его организм; 6. косметическое средство;
- заявленное обозначение [1] представляет собой единое словосочетание и с учетом толкования прилагательного «комическая», имеет следующее значение - это накладка на лицо, используемая в кино для создания определенного сценического образа. Так, заявленное обозначение [1] имеет определенное,

конкретное, отличительное значение, не сходное с противопоставленными товарными знаками [2;3], что способствует признанию сравниваемых обозначений не сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений;

- противопоставленные товарные знаки [4;5] действуют в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед». Заявитель исключил указанные товары 30 класса МКТУ из заявленного перечня.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 13.04.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (20.12.2016) заявки № 2016748262 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

#### КОМИЧЕСКАЯ МАСКА

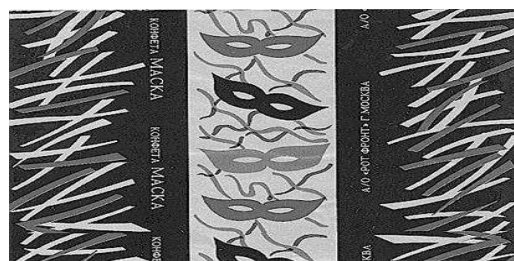
Заявленное обозначение [1] по заявке № 2016748262 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

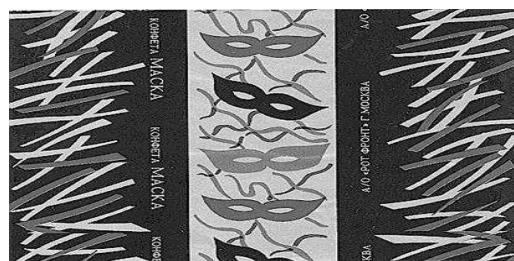
Наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является существительное «МАСКА». Прилагательное «КОМИЧЕСКАЯ» не привносит в заявленное обозначение [1] качественно иной уровень восприятия. Смысловое восприятие элемента «МАСКА» в первую очередь связано с праздником, комедией, весельем, забавами. Таким образом, каких-либо иных семантических ассоциаций прилагательное «КОМИЧЕСКАЯ» (свойственная комедии, смешная, забавная. См.

электронный словарь: <http://slovariki.org/>) заявленному обозначению [1] не придает и его смысловая нагрузка очевидна.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.


Противопоставленный товарный знак **МАСКА** [2] по свидетельству № 125791 (приоритет от 17.09.1993, срок действия регистрации продлен до 17.09.2023) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак  [3] по свидетельству № 136593 (приоритет от 06.07.1994, срок действия регистрации продлен до 06.07.2024) является комбинированным. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, красный, зеленый, бронзовый».

Противопоставленный товарный знак **Маска** [4] по свидетельству № 418600 (приоритет от 06.03.2008, срок действия регистрации продлен до 06.03.2028) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [4] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак  [5] по свидетельству № 407660 (приоритет от 25.04.2008, срок действия регистрации продлен до 25.04.2028) является комбинированным. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [5] предоставлена в отношении товаров

30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «красный, розовый, белый, черный, желтый, серый, темно-серый».

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. В противопоставленных товарных знаках [3,5] словесный элемент «МАСКА» является наиболее значимым. Изобразительные элементы в виде стилизованных масок усиливают индивидуализирующую способность словесного элемента «МАСКА» противопоставленных товарных знаков [3,5].

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-5] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2-5] показал звуковое тождество элемента «МАСКА», входящего в состав сравниваемых обозначений.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] показал, что они объединены подобием заложенных в обозначениях идей: «маска» - накладка на верхнюю часть лица в виде повязки с вырезами для глаз, надеваемая, чтобы не быть узнанным, человек в такой накладке в маскараде, ряженный (см. электронный словарь: <http://tolkslovar.ru/>). Изложенное обуславливает их сходство по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,4] показал, что они имеют близкое зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании букв русского алфавита и стандартного шрифта. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [3,5] разнятся за счет графической проработки противопоставлений [3,5] и стандартного шрифтового исполнения обозначения [1]. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ (например, «горчица; дрожжи; какао; конфеты; мед; пряности; рис; саго; сахар; соусы [приправы]; тапиока; уксус; чай») заявленного обозначения [1] идентичны соответствующим товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков [2-5], что обуславливает их однородность.

Часть товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5], относятся к одному роду (виду) («мороженое, лед», «чай, кофе, какао и напитки на их основе», «продукты пчеловодства», «продукты пищевые вспомогательные», «приправы, пряности, специи», «соли пищевые», «продукция мукомольно-крупяная», «изделия мучные», «сладкие кушанья, лакомства», «сахара»), имеют общее назначение (для питания, потребления в пищу), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте.

Однородность анализируемых товаров 30 класса МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Вместе с тем, товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «блины; вареники [шарики из теста фаршированные]; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; киш; кулебяки с мясом; кушанья мучные; лепешки рисовые; мамалыга; мюсли; паштет, запеченный в тесте; пироги; пицца; попкорн; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; равиоли; рулет весенний; суши; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тортилы; чизбургеры [сэндвичи]; баоцзы [китайские пирожки]; цзяоцзы [пельмени китайские]; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; окономияки [японские пикантные блины]; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; буррито; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; бумага съедобная; бумага рисовая съедобная» не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-5], поскольку они относятся к другому



роду (виду) («изделия кулинарные готовые, кушанья из теста»), не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте и не могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ заявленного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ «блины; вареники [шарики из теста фаршированные]; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; киш; кулебяки с мясом; кушанья мучные; лепешки рисовые; мамалыга; мюсли; паштет, запеченный в тесте; пироги; пицца; попкорн; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пудинги [запеканки]; пудинг рисовый; равиоли; рулет весенний; суши; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тортилы; чизбургеры [сэндвичи]; баоцзы [китайские пирожки]; тесто рисовое для кулинарных целей; цзяоцзы [пельмени китайские]; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; окономияки [японские пикантные блины]; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; буррито; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; бумага съедобная; бумага рисовая съедобная» основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2018, отменить решение Роспатента от 04.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016748262.**