

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 10.09.2018, поданное Акционерным обществом «Кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702299 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017702299, поданной 26.01.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено словесное обозначение

Кронат

, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 04.05.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702299 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении

всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] воспроизводит название кондитерского изделия (производится в кондитерской Dominique Ansel Bakery, США. См. сайт <http://andychef.ru/kronat/>) и при регистрации его в качестве товарного знака на имя заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и места производства товаров (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);

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

- «**Cronut**» по международной регистрации № 1180079 (приоритет от 19.05.2013) [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «International Pastry Concepts LLC Dominique Ansel», 189 Spring Street New York NY 10012;

- «**Cronat**» по международной регистрации № 383087 (приоритет от 30.10.1971, срок действия регистрации продлен до 30.10.2021) [3], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Jacobs Douwe Egberts DE GmbH» Langemarckstrasse 4-20 28199 Bremen.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 10.09.2018 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- способность введения потребителя в заблуждение не очевидна и носит вероятностный характер. Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя;

- заявленное обозначение должно оцениваться с точки зрения их восприятия средним российским потребителем. Исходя из этого, средний российский потребитель должен знать о том, что изделие под названием «Кронат» выпускается в кондитерской «Dominique Ansel Bakery», США;

- продукт под названием «Кронат» на рынке Российской Федерации не представлен, его поставки с территории США отсутствуют;

- у российского потребителя не могла сформироваться устойчивая связь обозначения с конкретным продуктом;
- ссылка экспертизы на сеть Интернет не может являться достоверным доказательством того, что средний российский потребитель знаком с этой информацией;
- ссылка на противопоставленный знак [3] не состоятельна, поскольку в заявленном перечне отсутствуют однородные товары 30 класса МКТУ, связанные с кофе, чаем, какао и т.п. данного противопоставления;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] не сходны до степени смешения, поскольку исполнены буквами разных алфавитов, являются фантазийными и производят на потребителя разное впечатление.

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.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 10.09.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты подачи (26.01.2017) заявки № 2017702299 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно

товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

Кронат

Заявленное обозначение

[1] по заявке № 2017702299

является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита,

первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно данным экспертизы заявленное обозначение воспроизводит название кондитерского изделия, которое производится в кондитерской «Dominique Ansel Bakery», США. См. сайт <http://andychef.ru/kronat/>. Вместе с тем, согласно данным сети Интернет обозначения «Кронат» / «Кронатс» позиционируются либо в качестве печенья (см., например, сайт <http://www.hong-kong.ru/news/>), либо пирожного (см. сайты <http://www.maxidej.ru/>; kryshtopa.livejournal.com). Кроме того, обозначение «Кронат» согласно сети Интернет имеет следующие значения:

- название города во Франции в Бургундии (см. сайт сети Интернет: <http://www.topglobus.ru/gorod/>; <https://желтые-страницы.cybo.com/>; <http://www.geo.webnabor.com/rus/>);
- название острова в Хорватии (см. сайт сети Интернет: <https://yandex.ru/collections/card/>).

Таким образом, заявленное обозначение не способно однозначно восприниматься в качестве наименования десерта американского происхождения.

На основании вышеизложенного, у коллегии есть основания полагать, что регистрации заявленного обозначения на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления о товаре, либо месте его происхождения.

Следовательно, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

Противопоставленный знак «**Cronut**» по международной регистрации № 1180079 (конвенционный приоритет от 19.05.2013) [2], является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак «**Cronat**» по международной регистрации № 383087 (приоритет от 30.10.1971, срок действия регистрации продлен до 30.10.2021) [3], является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Правообладателем противопоставленного знака [2] является компания «International Pastry Concepts LLC Dominique Ansel». Правообладателем противопоставленного знака [3] является компания «Jacobs Douwe Egberts DE GmbH».

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал звуковое тождество словесных элементов «Кронат» / «Cronat» / «Cronut».

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение противопоставленного знака [3]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства обозначений [1] и [3] не представляется возможным. Противопоставленный знак [2] переводится с английского языка на русский язык как «Кронат» (см. электронный словарь: <http://context.reverso.net/>). Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] вызывают сходные семантические ассоциации.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2,3] разнятся за счет выполнения их буквами разных алфавитов. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «Кронат» / «Cronut» по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Ввиду сходства словесных элементов «Кронат» / «Cronat» по фонетическому критерию сходства заявленное обозначение [1] и

противопоставленный знак [3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы).

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

Противопоставленный знак [3] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, экстракты кофе, заменители кофе, чай, какао». Заявленный перечень не содержит указанных товаров, либо напитков на их основе, что свидетельствует об отсутствии однородности сравниваемых товаров. Таким образом, знак [3] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1].

Часть товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], относятся к одному роду (виду) («сладкие кушанья, лакомства», «изделия хлебобулочные», «изделия макаронные разные»; «тесто и изделия из него, кушанья на основе муки», «прочие пищевые вспомогательные продукты»; «продукция мукомольно-крупяная»), имеют общее назначение (для питания, потребления в пищу), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

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

Вместе с тем, товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «бутерброды; гамбургеры; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; мюсли; лепешки рисовые; попкорн; пудинги [запеканки]; сэндвичи; табуле; такос; тортилы; чизбургеры [сэндвичи]» не являются однородными товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к другому роду (виду) («изделия кулинарные готовые»), предлагаются к продаже на других прилавках и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]» не являются однородными товарам

30 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к другому виду («лед, мороженое»), имеют иные прилавки для продажи, то есть не встречаются совместно в гражданском обороте.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] 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 «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]; бутерброды; гамбургеры; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; мюсли; лепешки рисовые; попкорн; пудинги [запеканки]; сэндвичи; табуле; такос; тортилы; чизбургеры [сэндвичи]» 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 10.09.2018, отменить решение Роспатента от 04.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017702299.