

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.12.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 565489, поданное Открытым акционерным обществом «Русский холодъ», г. Барнаул (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА**» с приоритетом от 14.11.2014 по заявке № 2014738324 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 24.02.2016 за № 565489. Товарный знак зарегистрирован на имя Открытого акционерного общества «Новосибирский хладокомбинат», г. Новосибирск (далее – правообладатель), в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.12.2017, выражено мнение о том, что

регистрация товарного знака по свидетельству № 565489 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ЗАБАВА» по свидетельству № 306541 с приоритетом от 17.09.1993, зарегистрированного в отношении товаров «мороженое, пищевой лед» 30 класса МКТУ, а также производителем одноименного мороженого, начиная с 2000 года;

- товары «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед натуральный или искусственный; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]» 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары «мороженое, пищевой лед», 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 306541, являются однородными, относятся к одному виду товаров, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, условия реализации;

- словесные обозначения «ЗАБАВА» и «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» сходны до степени смешения по всем критериям сходства;

- слово «ЗАБАВА» имеет смысловое значение – веселое и шутовское развлечение, игра, потеха (Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Москва, «А-ТЕМП», 2004, стр. 197), и вызывает соответствующие ассоциации у потребителей;

- согласно Лингвистическому заключению Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук от 29.11.2016 (далее – лингвистическое заключение), семантика словесного обозначения «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» обусловлена входящими в его состав словесными компонентами: существительного «ЗАБАВУШКА» (образованного от слова «ЗАБАВА» при помощи суффикса «-ушк-»), придающего «ласкательное значение»), означающего «забава, положительно оцениваемая говорящим, но не отличающаяся собственно от забавы, например, своей интенсивностью или продолжительностью», и прилагательного

«веселый», выполняющего при слове «ЗАБАВУШКА» роль лексического конкретизатора (подчеркивающего, что речь идет о действии, которое вызывает положительные эмоции), что с точки зрения семантики излишне с учетом значения самого слова «ЗАБАВУШКА», следовательно, включение в состав словосочетания «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» слова «ВЕСЕЛАЯ» не приводит к существенному изменению семантики это словосочетания по сравнению со значением слова «ЗАБАВА»;

- товарный знак «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» содержит главный элемент «ЗАБАВУШКА», фонетически сходный с товарным знаком «ЗАБАВА», следовательно, указанные товарные знаки фонетически сходны, поскольку содержат сходные звукосочетания;

- угроза смешения значительно возрастает, поскольку товарные знаки используются в отношении однородных товаров (мороженого, пищевого льда), которые имеют общих потребителей и рынок сбыта;

- графическое сходство товарных знаков «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» и «ЗАБАВА» основано на общем зрительном впечатлении, основанном на выполнении обоих обозначений буквами кириллицы, стандартным шрифтом без засечек буквами одного кегля черного цвета;

- средний потребитель, не обладающий совершенной памятью, как правило, не сравнивает товары, маркированные сходными обозначениями, одновременно, тем более в отношении мороженого – товара повседневного спроса, который приобретается импульсивно, без длительного и тщательного изучения упаковок и товарных знаков;

- упаковки мороженого, как правило, предлагаются к продаже без возможности обзора всей упаковки, например, в морозильных камерах «навалом», где потребитель может видеть не все словесное обозначение на упаковке полностью, а только совпадающий корень двух обозначений «ЗАБАВ-», поскольку слово «ЗАБАВУШКА» на упаковке товаров правообладателя занимает доминирующее положение;

- группа компаний «Русский Холодъ» является одним из крупнейших производителей мороженого в России, входит в тройку лидеров по производству мороженого и работает на российском рынке с 1999 года;

- лицо, подавшее возражение, организует деятельность дочерних и зависимых обществ, основными видами деятельности которых являются производство и реализация через собственную филиальную сеть оптовым и розничным покупателям мороженого и продуктов питания глубокой заморозки;

- в группу входят две фабрики по производству мороженого: ООО «Лагуна Койл» (Московская область) и ООО «Алтайхолод» (г. Барнаул);

- товарный знак «ЗАБАВА» в составе этикеток длительное время используется ОАО «Русский Холодъ» в отношении мороженого, которое выпускается им около 17 лет, то есть длительный период до даты приоритета оспариваемого знака;

- в период с 2000 года по 2017 год Группой компаний «Русский Холодъ» было реализовано и отгружено потребителям 344,880 тонн мороженого под маркой «ЗАБАВА», в том числе в 2000 году 25, 956 тонн, в 2001 году 31,735 тонн, в 2002 году 31,225 тонн, в 2003 году 36,341 тонн, в 2004 году 34,144 тонн и т.д.;

- в финансовом отношении за 17 лет указанный объем составил оборот свыше 563 329 688,50 рублей;

- мороженое «ЗАБАВА» Группы компаний «Русский Холодъ» продавалось по всей территории Российской Федерации, как в торговых точках, так и в гипермаркетах, следовательно, существует высокая степень узнаваемости у потребителей указанной продукции и ее производителя;

- правообладателю оспариваемого товарного знака «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» известно о нарушении прав лица, подавшего возражение, поскольку до 2016 года правообладателем реализовывался товар со сходным словесным обозначением «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВА»;

- в ответ на претензию, направленную лицом, подавшим возражение, правообладатель предоставил гарантийное письмо от 10.12.2015 об обязательстве

прекратить производство и реализацию мороженого, маркированного обозначением «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВА» до 01.03.2016;

- регистрируя товарный знак, отличающийся от обозначения «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВА» одним суффиксом «-ушк-», правообладатель заведомо хочет ввести в заблуждение потребителей товара в отношении его производителя;

- высокая вероятность введения потребителей в заблуждение и степень сходства обозначений «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» и «ЗАБАВА» установлены Пилотажным исследованием Лаборатории социологической экспертизы ФГБУ Науки «Институт социологии российской академии наук» № 119-2016 от 09.06.2016 (далее – отчет ИС РАН), согласно которому получено не менее 70 % ответов в пользу смешения, не менее 60 % ответов в пользу введения потребителей в заблуждение;

- существует вероятность введения потребителей в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом, а не с правообладателем оспариваемого товарного знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя о товарном знаке «ЗАБАВА» и сходством с ним оспариваемого товарного знака;

- действия предприятия, зарегистрировавшего такое обозначение, направлены на неправомерное получение коммерческих выгод и преимуществ за счет известной продукции Группы компаний «Русский Холодъ».

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 565489 в отношении товаров «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед натуральный или искусственный; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]» 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия свидетельства № 565489 на товарный знак «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» и публикация сведений о нем;

(2) копия свидетельства № 306541 на товарный знак «ЗАБАВА» с приложением;

(3) справка ОАО «Русский Холодъ» от 14.12.2017 об объемах продаж мороженого «ЗАБАВА»;

(4) копия ТУ 9228-106-00419762-05, утвержденного в отношении мороженого «Забава» 30.06.2009;

(5) копия ТУ 9226-140-00419762-05, утвержденного в отношении мороженого «ЗАБАВА» 07.11.2005;

(6) лингвистическое заключение специалиста Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук от 29.11.2016 (далее – заключение специалиста);

(7) отчет о результатах пилотажного исследования Лаборатории социологической экспертизы ФГБУ Науки «Институт социологии российской академии наук» № 119-2016 от 09.06.2016 (далее – отчет ИС РАН);

(8) изображения этикеток мороженого «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» и «ЗАБАВА»;

(9) гарантийное письмо ОАО «Новосибирский хладокомбинат» № 029 от 10.12.2015;

(10) копия диплома о номинации «Доверие потребителей»;

(11) копии страниц из каталогов продукции Группы компаний «Русский Холодъ»;

(12) макеты этикеток для мороженого «ЗАБАВА», утвержденные 23.06.2011, 15.06.2012;

(13) копия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Русский Холодъ».

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, содержащий следующие доводы:

- в сравниваемых обозначениях отсутствует полное фонетическое совпадение составляющих их слов; отсутствует полное вхождение одного обозначения в другое;

- в оспариваемом товарном знаке присутствует прилагательное «ВЕСЕЛАЯ», отсутствующее в противопоставленном товарном знаке и составляющее почти половину оспариваемого товарного знака, которое привносит в оспариваемый товарный знак новые звукосочетания: различие приходится на начальные составляющие обозначений, на которых акцентируется внимание потребителей за счет первичного пространственного положения;

- оспариваемый товарный знак включает восемь слогов, товарный знак лица, подавшего возражение, – три слога; частичное фонетическое совпадение слогов «ЗАБАВ» приходится на периферийную часть оспариваемого знака, при этом совпадение приходится на два слога из восьми: из восьми согласных оспариваемого товарного знака совпадает с составом согласных товарного знака лица, подавшего возражение, три, из состава гласных два из восьми;

- слова «ЗАБАВА» и «ЗАБАВУШКА» отчетливо по-разному звучат, что влияет на звучание сравниваемых товарных знаков в целом, исключая возможность их звукового смешения потребителями;

- сравниваемые словесные товарные знаки лишены какой бы то ни было графики, так как стандартный шрифт является лишь способом их воспроизведения на бумаге;

- слово «ЗАБАВУШКА» имеет только частичное фонетическое и визуальное совпадение со словом «ЗАБАВА»;

- отсутствуют какие-либо объективные основания рассматривать слово «ЗАБАВУШКА» отдельно от прилагательного «ВЕСЕЛАЯ», акцентирующего на себе внимание, фонетически и визуально равнозначного в составе единого словосочетания, так как оба слова выполнены в одну строку, одинаковым цветом и шрифтом, оно никак не обособлено и не выделено графическими средствами, а также грамматически и семантически слова связаны между собой;

- оспариваемый товарный знак является словосочетанием, в котором слова связаны и согласованы друг с другом, вычленение лицом, подавшим возражение, из него отдельных слов и деление на главные и зависимые элементы является необоснованным и носит субъективный характер;

- представляется крайне несостоятельным довод лица, подавшего возражение, о том, что начальное слово «ВЕСЕЛАЯ» в составе единого словосочетания может быть признано «слабым» элементом, семантически излишним;

- словесный элемент «ВЕСЕЛАЯ» является сильным, обладает самостоятельной различительной способностью, то есть способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака (веселый – 1) проникнутый весельем, полный веселья (веселый характер, веселый взгляд, мне весело, весело смеяться; 2) вызывающий, доставляющий веселье (веселый спектакль); 3) приятный для взора, не мрачный (веселый пейзаж, веселые обои, веселая расцветка); 4) «весело!» выражает огорчение: совсем не весело, грустно (Все лето будут дожди. – Весело!), см. Энциклопедический словарь, 2012);

- словесный элемент «ВЕСЕЛАЯ» применительно к товарам 30 класса МКТУ не носит описательного характера, является исключительно фантазийным и нейтральным по отношению к ним, обладает самостоятельной различительной способностью, что подтверждается регистрациями его в качестве товарных знаков (например, свидетельства №№ 469030, 248772);

- наличие прилагательного «веселый(ая)» при видовом наименовании товара позволяет осуществить регистрацию словосочетаний в качестве нового товарного знака другого производителя, что также подтверждает довод о том, что является сильным и оригинальным элементом (например, товарные знаки «Веселые леденцы», «Веселые бублики», «Веселый хот-дог», «ВЕСЕЛЫЕ ПЕЧЕНЬКИ» по свидетельствам №№ 183403, 623842, 429627, 587853;

- прилагательное «веселый(ая)» способно придавать достаточную различительную способность существительному, чтобы словосочетание с ним могло рассматриваться как новый товарный знак, отличный от существительного

(например, товарные знаки «ВЕСЕЛАЯ КОРОВКА» и «Коровка» по свидетельствам №№ 226510 и 476747; «Веселая ярмарка» и «ЯРМАРКА» по свидетельствам №№ 427363 и 275638; «Веселый калейдоскоп» и «КАЛЕЙДОСКОП» по свидетельствам №№ 175437 и 149505; «ВЕСЕЛЫЙ ПИРАТ» и «ПИРАТ» по свидетельствам №№ 221359 и 180785, «ВЕСЕЛАЯ БЕЛОЧКА» и «БЕЛОЧКА» по свидетельствам №№ 163672 и 524890);

- определение «ВЕСЕЛАЯ» не является неотъемлемой характеристикой слова «забава», как ошибочно полагает лицо, подавшее возражение;

- слово «ЗАБАВА» многозначно и приобретает смысл в зависимости от прилагательного: забава может быть детской, взрослой, невинной, экстремальной, жестокой, кровавой, печальной, летней, зимней, пустой и т.п.;

- вывод о семантическом сходстве может быть распространен на все синонимы рассматриваемых слов, однако, способ выражения различными словами языкового фонда исключает вывод об их сходстве в целом до степени смешения за счет отсутствия фонетического и визуального сходства и различных семантических характеристик;

- вероятность смешения по смысловому признаку уменьшается в силу наличия явного и существенного фонетического и визуального различий между товарными знаками;

- среднестатистический потребитель, приобретая товары, маркированные сравниваемыми товарными знаками, прежде всего, акцентирует внимание на визуальных особенностях исполнения товарного знака и их фонетических характеристиках (то есть, как визуально выглядят в целом на приобретаемом товаре и как произносятся);

- потребитель не вникает в смысловую направленность товарных знаков, поскольку товар приобретается по озвучиванию наименования, то есть в основном по фонетическому критерию, а не по описанию смыслового значения; выбор осуществляется в основном по визуальному восприятию;

- наличие в оспариваемом знаке слова «ЗАБАВУШКА», а не «ЗАБАВА» создает дополнительно ассоциацию с древнерусским происхождением;

- однородность сравниваемых товаров не оспаривается;

- согласно правовой позиции, содержащейся в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС15-2555, постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 №№ 2979/06, 3691/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию; такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, от сходства противопоставляемых знаков;

- мороженое «ЗАБАВА» выпускалось задолго до даты приоритета противопоставленного товарного знака (17.09.1993) различными производителями, в различных упаковках и формах (ОАО «Кировский хладокомбинат», 1986 г., <https://www.ikirov.ru/news/28760-vkus-detstva-morozhenoe-delaet-nas-nemnogo-schastlivee;> [http://familyboom.ru/posts/456-7-sortov-lyubimogo-sovetskogo-morozhenogo-uchimsya-gotovit-doma,](http://familyboom.ru/posts/456-7-sortov-lyubimogo-sovetskogo-morozhenogo-uchimsya-gotovit-doma) [https://dotsya.livejournal.com/4391.html#/4391.html,](https://dotsya.livejournal.com/4391.html#/4391.html) [https://dobrokoshka.livejournal.com/560973.html,](https://dobrokoshka.livejournal.com/560973.html) <http://online-anna.ru/annal1/anninskij-molochnyj-kombinat.php>);

- в настоящее время традиция выпуска мороженого «ЗАБАВА» различными производителями продолжается;

- в силу существенных фонетических, визуальных и семантических отличий товарных знаков «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» и «ЗАБАВА», сравниваемые товарные знаки не могут восприниматься потребителями в качестве одного и того же товарного знака, что исключает угрозу их смешения и отсутствие ассоциации между ними;

- отсутствует угроза восприятия потребителями сравниваемых товарных знаков как принадлежащих одному и тому же предприятию, в первую очередь, за счет широкого использования различными производителями мороженого наименования «ЗАБАВА», перешедшего из советских времен, в связи с чем потребитель не ассоциирует данное наименование с единственным производителем, и частичное совпадение элементов товарных знаков само по себе не способно вызвать в сознании потребителей представления о принадлежности соответствующих товаров одному производителю;

- существенные семантические, визуальное и фонетическое отличия и широкое распространение словесного элемента «ЗАБАВА» в отношении товаров 30 класса МКТУ, исключают восприятие потребителями товарных знаков «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» и «ЗАБАВА» в качестве одного и того же товарного знака, а также отнесение маркируемых ими товаров к одному источнику происхождения;

- поскольку сравниваемые товарные знаки «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» и «ЗАБАВА» не являются сходными до степени смешения, отсутствует возможность восприятия потребителями товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, как произведенных лицом, подавшим возражение, и, соответственно, отсутствуют основания для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара;

- обозначение «ЗАБАВА» использовалось задолго до даты приоритета товарного знака заявителя иными производителями;

- мороженое «ЗАБАВА» выпускается различными производителями по различным ТУ, имеет различные формы, цвет продукта, что не может выработать у потребителя представление об определенном качестве товара и едином источнике происхождения;

- потребитель информирован о различных производителях еще с 1986 года, когда начались первые выпуски мороженого «ЗАБАВА» еще по советским ГОСТам;

- представленные с возражением доказательства не позволяют прийти к выводу о возникновении у российского потребителя, в том числе до даты

приоритета оспариваемого товарного знака, устойчивой ассоциативной связи обозначения «ЗАБАВА» с лицом, подавшим возражение;

- для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным (либо одним из нескольких) производителем (производителями) необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем;

- доводы возражения в части способности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товара являются необоснованными;

- довод лица, подавшего возражение, о характере размещения продукции для ее приобретения потребителем не может быть принят во внимание (исходя из предположения об отсутствии возможности обзора всей упаковки, нет оснований полагать, что потребителю будут вообще видны спорные слова), при таком подходе очевидно, что выбор может осуществляться по цветовой гамме и общей композиции этикетки, что выходит за рамки настоящего спора;

- правообладатель подчеркивает, что упаковки сравниваемой продукции несопоставимо различны;

- правообладатель после получения претензии откорректировал наименование продукции и получил впоследствии регистрацию в качестве товарного знака, что свидетельствует о его добросовестности;

- достоверность и правильность изложенных в отчете ИС РАН результатов и выводов ничем не гарантирована;

- содержащиеся в отчете ИС РАН выводы о сходстве товарных знаков до степени смешения, а также о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение сделаны без учета необходимых правовых и фактических вопросов, подлежащих установлению и исследованию при применении соответствующих норм законодательства.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

(14) копия заключения специалистов кафедры филологии факультета гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» № 01/18 от 12.03.2018 (далее – заключение НГТУ);

(15) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 469030, 248772, 183403, 623842, 429627, 418465, 587853, 226510, 476747, 427363, 275638, 175437, 149505, 221359, 180785, 524890, 163672.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «ЗАБАВА», зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ, а также осуществляет деятельность, связанную с производством и реализацией товаров 30 класса МКТУ. Кроме того, стороны спора, согласно доводам возражения (материалы (9)), имели спорные правоотношения, связанные с использованием обозначения «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВА» правообладателем.

Изложенные обстоятельства позволяют установить заинтересованность ОАО «Русский холодъ» в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 565489 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 306541 представляет собой словесное обозначение «**ЗАБАВА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного знака действует с приоритетом от 17.09.1993 в отношении товаров 30 класса МКТУ «мороженое, пищевой лед».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 565489 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 306541 показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом, поскольку потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее.

В рассматриваемом случае сравниваемые товарные знаки включают фонетически и семантически сходные словесные элементы «ЗАБАВУШКА»/«ЗАБАВА», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Так, оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание, состоящее из слов русского языка «ВЕСЕЛАЯ» и «ЗАБАВУШКА». При этом слово «ВЕСЕЛАЯ» является зависимым, выполняет функцию определения, указывает на признак предмета, характеризуя существительное «ЗАБАВУШКА». Следует также учитывать, что рассматриваемое словосочетание не является устойчивым, не закреплено в словарных источниках. Таким образом, правомерным является экспертиза как по словосочетанию в целом, так и по словесному элементу «ЗАБАВУШКА».

С учетом сказанного, смысловое значение оспариваемого товарного знака определяется, прежде всего, существительным «ЗАБАВУШКА», на которое падает логическое ударение.

При этом очевидно, что слово «ЗАБАВУШКА» образовано от существительного «ЗАБАВА», означающего «веселое и шутливое развлечение, игра, потеха», что свидетельствует о наличии смыслового сходства сравниваемых слов.

Доводы правообладателя о том, что слово «ВЕСЕЛАЯ» существенным образом влияет на смысловое восприятие оспариваемого товарного знака, не являются убедительными, поскольку «ЗАБАВА» подразумевает именно веселое развлечение, исходя из своего смыслового значения, закрепленного в словарных источниках. Употребление слова «ЗАБАВА» с другими прилагательными, примеры которых приведены в отзыве, показывают «переносное» значение слова «ЗАБАВА», которое не очевидно при впечатлении от слова «ЗАБАВА» как такового.

Следует отметить, что изображения этикеток мороженого «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВУШКА» и «ЗАБАВУШКА» (8), представленные лицом, подавшим возражение, иллюстрируют, что товарные знаки обеих сторон спора, которые применяются для маркировки мороженого, сопровождаются ярким фоном этикеток, обуславливающим позитивное восприятие потребителями словесных элементов «ЗАБАВУШКА» и «ЗАБАВА».

Фонетическое сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов и их расположение, характер совпадающих частей обозначений.

Что касается визуального признака, то его роль не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном случае, фонетическое и смысловое сходство, которые обеспечивают ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Доводы правообладателя о том, что товарный знак «ЗАБАВА» используется многими производителями, что обеспечивает отсутствие угрозы смешения сравниваемых товарных знаков, являются неубедительными по следующим причинам.

Правовая охрана словесного товарного знака «ЗАБАВА», зарегистрированного на имя ОАО «Русский холод», является действующей, следовательно, у лица, подавшего возражение, имеется исключительное право на товарный знак «ЗАБАВА» в отношении товаров «мороженое».

Мороженое «ЗАБАВА» производится и реализуется на российском рынке лицом, подавшим возражение, длительное время (см. материалы (4), (5), (10), (11), (12)).

Кроме того, согласно письму (9) правообладатель применял словесный элемент «ЗАБАВА» в составе словосочетания «ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВА» для маркировки идентичной продукции (мороженого) до регистрации оспариваемого товарного знака.

Изложенные обстоятельства позволяют коллегии усмотреть угрозу смешения на рынке товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

Что касается представленного отчета ИС РАН (7), содержащего вывод о «70 % в пользу смешения», то его данные не могут быть признаны объективными, поскольку выборка составляет всего 50 человек, при этом не ясно смешение товарных знаков или упаковок имеется ввиду.

Коллегия отмечает, что представленные сторонами спора заключения специалистов (6) и (14) являются частными мнениями конкретных лиц, содержат взаимоисключающие выводы, следовательно, не могут быть положены в основу выводов о наличии/отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков.

Анализ перечней товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 565489, перечисленных в возражении, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Все перечисленные в возражении товары, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 565489, относятся к родовой группе товаров «лед, мороженое», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, что приводит к выводу об их однородности по виду (роду), назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается признание недействительной оспариваемой регистрации (вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед натуральный или искусственный; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]), следовательно, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, то они не доказаны материалами возражения.

В частности, представленный отчет ИС РАН (7), содержащий вывод о вероятности введения потребителей в заблуждение, в дополнение к указанным выше недостаткам, не содержит ретроспективных данных, в то время как охраноспособность товарного знака определяется на дату его приоритета.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 565489 недействительным в отношении товаров «вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед натуральный или искусственный; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]» 30 класса МКТУ.