

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, рассмотрела поступившее 30.11.2018 возражение АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712218, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017712218 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 31.03.2017 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное



обозначение состоит из шестиугольной фигуры желтого цвета, в верхней части которой расположен словесный элемент «TİMİ»(TİMИ), под которым размещено изображение овала, слева от которого расположено стилизованное изображение медведя в плаще и маске, с другой стороны овала расположены фигурки медведя в сидячем и лежащем положениях.

Решение Роспатента от 16.08.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения изображения фигур медведя в сидячем и лежащем положениях представляют собой натуралистическое изображение конфет и для части заявленных товаров (изделия желейные фруктовые, карамели, конфеты, шоколад) не обладают различительной способностью и указывают на вид товара, а для остальных заявленных товаров способны ввести потребителя в заблуждение относительно их вида. Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и имеющими более ранний приоритет



товарным знаком

по свидетельству №560438 [1],



по

свидетельству №548395 [2], товарными знаками



по свидетельствам

№№546124, 546125 [3-4], товарным знаком



по свидетельству №464743 [5],

товарным знаком



по свидетельству №451602 [6], товарным

знаком



по свидетельству №402882 [7],

товарным знаком



по свидетельству №366070 [8], товарным знаком



по свидетельству

№ 366070 [9], а также с объемными знаками



по международным

регистрациям №1002999 и №701207 [10-11].

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- стилизованные изображения медведя в сидячем и лежащем положении не являются описательной характеристикой каких-либо заявленных товаров 30 класса МКТУ, не указывают на вид товара и, следовательно, не могут вводить потребителя в заблуждение относительно других;

- противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-11] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением ни по общему зрительному впечатлению, ни в части сходства стилизованных изображений медведей, ни в части словесных элементов «ТІМІ»/Медвежонок БАРНИ»;

- заявитель является правообладателем линейки товарных знаков, содержащих стилизованное изображение медведя в плаще (см. свидетельства №№620413, 625642, 623515, 620412, 644983, 672793).

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (31.03.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 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.



Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «TIMI» и и стилизованных изображений медведя. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения стилизованные изображения медведя в сидячем и лежачем положениях не указывают на вид заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно конфет, как указано в заключении экспертизы, поскольку не воспринимаются однозначно как изображение конфет, следовательно, отсутствуют основания считать указанные изображения описательной характеристикой товара. Фантазийный характер изображений исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара.

Также в качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712218 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-11] в отношении однородных товаров.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-11], поскольку все они относятся к кондитерским и хлебобулочным изделиям, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-11] показал, что они не ассоциируются друг с другом в целом по следующим причинам.

Сходный в некоторой степени с изображениями медведей в противопоставленных знаках элемент в виде стилизованного изображения сидящего медведя занимает в заявленном комбинированном обозначении периферийное положение в его правом нижнем углу, на котором не акцентируется внимание потребителя, поскольку основными доминирующими в обозначении элементами являются словесный элемент «ТІМІ» и стилизованное изображения медведя в образе супергероя, которое является частью серии товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя в отношении однородных товаров.

В связи с указанным сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, что не позволяет потребителю смешивать в гражданском обороте однородные товары в случае их маркировки сопоставляемыми обозначениями.

Таким образом, отсутствуют основания для признания обозначения по заявке № 2017712218 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2018, отменить решение Роспатента от 16.08.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017712218.