

**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 возражение, поступившее 11.04.2018, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727764 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Кондитерская  
Деда Мороза

Словесное обозначение по заявке №2016727764, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №445495 с приоритетом от 18.12.2009, зарегистрированным ранее на имя ООО «АРТБИЗНЕСГРУПП», г. Великий Устюг, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Кондитерская» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак несходны по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- словесные элементы обозначения «Кондитерская Деда Мороза» отличаются по составу гласных - «о», «и», «е», «а», «я» от состава гласных - «а», «о», «я», «у», «е» в обозначении «Дед Мороз ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА»;

- сравниваемые обозначения отличаются по составу согласных - «к», «н», «т», «с», «к», «д», «м», «р», «з» в обозначении «Кондитерская Деда Мороза», против «д», «м», «р», «з», «в», «л», «ш», «б», «н», «с», «ж» в обозначении «Дед Мороз ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА»;

- сравниваемые обозначения отличаются по числу слогов в сравниваемых обозначениях - в обозначении «Кондитерская Деда Мороза» 5 слогов, против 21 слога в обозначении «Дед Мороз ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА»;

- сравниваемые обозначения имеют существенные графические отличия. Так, обозначение «Кондитерская Деда Мороза» является словесным обозначением, в то время как противопоставленный знак «Дед Мороз ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА» - комбинированным;

- противопоставленный товарный знак представляет собой композицию словесных элементов «Дед Мороз», «ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА» и графики, что отличает противопоставленный знак от заявленного обозначения, кроме того, дополнительную различительную способность придают такие элементы как характерная цветовая гамма, стилизованные усы, цветные круги;

- в заявленном обозначении речь идет о «Кондитерской» (помещение, в котором изготавливаются и продаются разные лакомства), а в противопоставленном знаке - о некоей «волшебной службе» сказочного «Деда Мороза». Контекст, в котором используется фраза «волшебная служба», не самоочевиден, следовательно, семантического сходства в сравниваемых обозначениях нет;

- наличие в сравниваемых обозначениях словосочетания «Дед Мороз» само по себе не говорит об их семантическом сходстве, особенно с учетом обширной практики Роспатента по регистрации товарных знаков, включающих словосочетание «Дед Мороз»;

- обозначение «Кондитерская Деда Мороза» является фантазийным, его необходимо оценивать на соответствие положениям статьи 1483 Кодекса не разделяя на отдельные слова, а анализируя целиком;

- «кондитерская» понимается под местом, в котором торгуют сладостями, пряниками, кушаньями, лакомствами. В качестве примера таких продуктов можно привести не только кондитерские изделия (30 класс МКТУ), но и иные сладкие продукты - десерты (десерты на основе молока и сливок включены в 29 класс МКТУ), сладкие плавленые сыры (29 класс МКТУ), сладкие блюда (можно трактовать крайне широко) и даже сладкие напитки (32 класс МКТУ). Так, сложно назвать хоть одно заведение, торгующее сладостями и не предлагающее к продаже сладкие напитки. Таким образом, чтобы понять, о каких товарах может идти речь, при упоминании некой «Кондитерской Деда Мороза» потребуются дополнительные домысливания и ассоциации;

- существует обширная практика регистрации товарных знаков, в состав которых входит охраняемое обозначение «Кондитерская»: товарный знак по свидетельству №582766 «КОНДИТЕРСКАЯ ВЕРОНИКИ СЛИВИНОЙ», товарный знак по свидетельству №466392 «Кондитерская Олега Ильича», товарный знак по свидетельству №433871 «Цветочная кондитерская»;

- слово «Кондитерская» в совокупности с фразой «Дед Мороз», использованной в родительном падеже, является не описательным, а является фантазийным;

- заявитель просит учесть практику регистрации Роспатентом обозначений, которые хоть и содержат в себе слова, семантика которых близка к кондитерским изделиям, но при этом являющихся охраняемыми за счет использования в обозначении дополнительных слов: товарный знак по свидетельству №269325 «Секрет кулинара», товарный знак по свидетельству №587772 «САМ СЕБЕ КУЛИНАР», товарный знак по свидетельству №592665 «ДОМ ДЕСЕРТА», товарный знак по свидетельству №150928 «КОРОЛЕВСКИЙ ДЕСЕРТ», товарный знак по свидетельству №448005 «ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ», товарный знак по свидетельству №351450 «Янтарные сладости» и т.д.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016727764 от 25.12.2017;

2. Распечатки отдельных страниц Толкового словаря живого великорусского языка В. Даля;

3. Распечатки отдельных страниц Словаря русского языка Академии наук СССР Института русского языка;

4. Распечатки отдельных страниц Толкового словаря русского языка СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой;

5. Распечатки отдельных страниц Толкового словаря ключевых слов русского языка (под общим руководством Н.Г. Складчиковской);

6. Распечатки отдельных страниц Малого толкового словаря русского языка В.В. Лопатина;

7. Распечатки отдельных страниц Комплексного словаря русского языка (под редакцией доктора филологических наук профессора А.Н. Тихонова);

8. Распечатки отдельных страниц Этимологического словаря русского языка М. Фасмера.

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 14.06.2018, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 23.08.2018 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2018 и оставлении в силе решение Роспатента от 25.12.2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2019 по делу №СИП-793/2018 признано недействительным решение Роспатента от 23.08.2018 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2018, оставлении в силе решение Роспатента от 25.12.2017, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной

собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 11.04.2018 на решение Роспатента от 25.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что вывод Роспатента, согласно которому прибавление к обозначению «Кондитерская» словосочетания «Деда Мороза» не придает обозначению оригинальности, носит декларативный характер и в оспариваемом решении никоим образом не мотивирован.

Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №445495 прекратила свое действие 24.05.2019 в связи с прекращением юридического лица – правообладателя, что устраняет противопоставление указанного товарного знака заявленному обозначению. Анализ заявленного обозначения в целом на предмет его соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса фактически отсутствует.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.07.2016) поступления заявки №2016727764 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

Кондитерская  
Деда Мороза

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, причем первые буквы слов «К», «Д», «М» - заглавные. Словесный элемент «Кондитерская» расположен над словесными элементами «Деда Мороза». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров «кондитерские изделия» 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словосочетание «Кондитерская Деда Мороза» состоит из словесных элементов:

- «Кондитерская» - магазин, торгующий кондитерскими изделиями. Булочная-кондитерская (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 296);

- «Деда Мороза» - Дед Морóз — главный сказочный персонаж на празднике Нового года, славянский вариант рождественского дарителя, см. <http://slovari.yandex.ru/>).

Соединение указанных слов в единое словосочетание приводит к тому, что для установления семантики словосочетания «Кондитерская Деда Мороза» необходимы дополнительные рассуждения и домысливания. Таким образом, данное словосочетание является единой оригинальной фразой и несет в себе позитивную окраску.

Кроме того, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, что исключает возможность отнесения словесного элемента «Кондитерская» к категории обозначений напрямую характеризующих приведенные в перечне товары.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный товарный знак является комбинированным и состоит из фигуры в форме круга, на фоне которого помещено стилизованное изображение усов и словесных элементов «Деда Мороз», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, где первые буквы «Д», «М» - заглавные. Обозначение обрамлено широкой контрастной полосой, на которой по кругу помещены трижды словесные элементы «ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 39, 41 классов МКТУ [1].

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



К указанным обстоятельствам относится то, что Решением Роспатента от 23.05.2019 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2016727764 в отношении товаров 30 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 11.04.2018, отменить решение Роспатента от 25.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727764.**