

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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2019, поданное компанией Дон Фудз Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №658576, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Бельгийский рассвет» по заявке №2016739053 с приоритетом от 20.10.2016 зарегистрирован 01.06.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №658576 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Метрополис" (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.09.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №658576 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1), пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «DAWN» по свидетельству №175242 и «Dawn» по свидетельству №363111, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющих более ранний приоритет в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения по семантическому критерию сходства, поскольку имеют одно и то же смысловое значение;

- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товары, маркированные товарными знаками «DAWN» (РАССВЕТ), хорошо известны российскому потребителю на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение «DAWN» (РАССВЕТ) является отличительной частью фирменного наименования компании, работающей более чем в 100 странах мира и трудоустроившей более 5000 человек;

- оспариваемый товарный знак «Бельгийский рассвет» содержит словесный элемент «Бельгийский», который не делает товарный знак отличным от противопоставленных товарных знаков «DAWN» и «Dawn»;

- в оспариваемом товарном знаке «Бельгийский рассвет» сильным элементом является слово «Рассвет»;

- с учетом высокой степени сходства, а также однородности товаров, маркируемых сравниваемыми товарными знаками, регистрация товарного знака «Бельгийский рассвет» на имя компании ООО «Метрополис» порождает в сознании потребителя ложное представление, как относительно товаров, так и их производителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №658576 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки из словарей;
- информация о компании Дон Фудз, Инк;

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 11.11.2019, были предоставлены следующие дополнительные материалы:

1. Аффидавит с переводом;
2. Распечатки товарных знаков;
3. Письмо представителю ООО «Метрополис».

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (1-3) отсутствовали в возражении, поступившем 06.09.2019, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 06.09.2019 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- слово «DAWN» в переводе с других языков на русский имеет множество значений (11), также как и слово «рассвет» при переводе с русского языка на английский имеет множество значений (17), в связи с чем сравниваемые

товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства;

- сравниваемые обозначения не имеют признаков фонетического сходства;

- установить взаимное однозначное соответствие между сравниваемыми обозначениями «DAWN» и «Бельгийский рассвет» как в переводе с английского языка на русский язык, так и в переводе с русского на английский – не представляется возможным.

- по данным социологического исследования, на момент подачи оспариваемого обозначения на регистрацию в качестве товарного знака, не более 5,7% жителей России были способны в обыденном знании, без использования словаря, идентифицировать обозначение «РАССВЕТ» в качестве одного из семнадцати указанных выше возможных семантических значений обозначения «DAWN» в переводе на русский язык, а также идентифицировать обозначение «DAWN» в качестве одного из одиннадцати указанных выше возможных семантических значений обозначения «РАССВЕТ» в переводе на английский язык;

- товарные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства;

- поскольку сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, они, следовательно, не могут ассоциироваться друг с другом в гражданском обороте при сопровождении однородных товаров 30 класса;

- оспариваемый товарный знак «Бельгийский рассвет» имеет фантазийный характер в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 30 класса МКТУ, следовательно, сам по себе оспариваемый товарный знак не является ложным или вводящим в заблуждение, поскольку не несет в себе информации относительно качества товаров 30 класса МКТУ, их изготовителя, места их происхождения;

- правообладателем противопоставленных товарных знаков не были представлены документальные свидетельства о том, что товарные знаки «DAWN» по свидетельству №175242 и «Dawn», по свидетельству №363111

были хорошо известны российскому потребителю на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- сведения из электронного словаря dic.academic.ru;
- показатели владения иностранным языком жителями России в 2008-2017 гг. по данным RLMS-HSE;
- материалы корпоративного Интернет-сайта правообладателя;
- материалы корпоративного Интернет-сайта компании Дон Фудз;

Изучив материалы дела и заслушав участников заседания коллегии от 11.11.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.10.2016) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности в данного товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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 пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями в композиции, которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки «DAWN» по свидетельству №175242 и «Dawn» по свидетельству №363111, сходные, по его мнению, до степени смешения с

оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «Бельгийский рассвет» по свидетельству №658576 представляет собой словесный товарный знак, выполненный в стандартном шрифтовом исполнении, заглавными и строчными буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В возражении оспариваемому товарному знаку противопоставлены товарные знаки «DAWN» по свидетельству №175242, «Dawn» по свидетельству №363111 с более ранними приоритетами, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

Противопоставленный товарный знак «DAWN» по свидетельству №175242 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №363111 является комбинированным, его словесный элемент «Dawn» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Буква «D» заглавная. Между буквами «D» и «a» расположено изображение полукруга.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «Бельгийский рассвет» по свидетельству №658576 и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства, коллегией установлено следующее.

Сравниваемые товарные знаки отличаются по семантическому признаку сходства. Товарный знак «DAWN» (<https://translate.academic.ru>) в переводе с английского на русский язык означает:

- 2) заря;
- 3) начало;
- 4) утренняя заря;
- 5) зачатки;

- 6) истоки;
- 7) рассветать;
- 8) светать;
- 9) начинаться;
- 10) появляться;
- 11) проявляться;
- 12) брезжить;
- 13) пробуждаться;
- 14) впервые появляться;
- 15) впервые пробиваться;
- 16) становиться ясным;
- 17) приходить в голову.

С учетом значений данного обозначения оно может по-разному восприниматься российским потребителем. В оспариваемый товарный знак также включен словесный элемент «РАССВЕТ», вместе с тем, в нем присутствует слово «БЕЛЬГИЙСКИЙ», которое придает слову «рассвет» дополнительный смысловой оттенок.

Указанное позволяет коллегии прийти к выводу о том, что сопоставляемые обозначения способны вызвать разные смысловые ассоциации и несходные между собой образы.

Так, словесные элементы сопоставляемых обозначений «Dawn», [ДОН] и «Бельгийский рассвет» отличаются количеством слов, слогов, звуков, составом звуков (не совпадает ни один звук). Таким образом, признаки фонетического сходства отсутствуют.

Сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, поскольку имеют совершенно разное начертание букв в силу применения разных алфавитов (русского – латинского), а также отличаются своим шрифтовым исполнением и длиной.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак «DAWN» по свидетельству №№175242 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «хлебобулочные изделия и смеси для выпечки хлебобулочных изделий (полуфабрикаты и концентраты), в том числе: смеси для выпечки пончиков различных видов, включенные в 30 класс, смеси в брикетах для выпечки пончиков различных видов, включенные в 30 класс, смеси для выпечки французских пончиков, включенные в 30 класс, смеси для выпечки хлеба, включенные в 30 класс, смеси для выпечки тортов, кексов, пирожных, пирогов, включенные в 30 класс, смеси для выпечки сдобных булочек, включенные в 30 класс, смеси для выпечки булочек и хлебцев к обеду, включенные в 30 класс, смеси для выпечки пиццы, включенные в 30 класс, смеси для выпечки круглых пышек, включенные в 30 класс, сахар-песок для пончиков, включенный в 30 класс», противопоставленный товарный знак «Dawn» по свидетельству №363111 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «хлебобулочные смеси и изделия, а именно пончики; смеси, основы и концентраты для пончиков, пирожных, тортов, кексов; расфасованные в виде брикетов смеси, основы и концентраты для пончиков, пирожных, тортов, кексов; смеси, основы и концентраты для французских пончиков; дрожжевые смеси, основы и концентраты для пончиков; смеси, основы и концентраты для изготовления хлеба; смеси, основы и концентраты для изготовления пирожных, тортов и кексов; смеси, основы и концентраты для изготовления сдобных булочек; смеси, основы и концентраты для изготовления булочек к обеду; смеси, основы и концентраты для изготовления пиццы; смеси, основы и концентраты для изготовления маффин булочек; хлебобулочные изделия, замороженные или

свежие, а именно изделия кондитерские мучные; круассаны; пончики; шоколадные пирожные, торты, кексы; бублики; хлеб; пудинги, запеканки, десерты; пирожные с кремом; кексы, маффин булочки; сдобные булочки; печенье; рулеты; тестовые заготовки для пиццы; претцели, крендели; хрустящие пироги и пирожки; бисквиты; крекеры; сахар для пончиков; сахарная глазурь; начинки, покрытия и кремы для хлебобулочных изделий на сахарной основе; стабилизаторы для хлебобулочных изделий на основе крахмала». Данные товары однородны части товарам 30 класса МКТУ, содержащимся в свидетельстве №574434, а именно: «батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; вещества подслащивающие натуральные; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; кондитерские изделия; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; кушанья мучные; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; порошки пекарские; пралине; продукты зерновые; пряники; пtifуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; рулет весенний; сахар; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; тортилы; ферменты для теста; хлеб; хлеб из пресного теста; хлебобулочные изделия; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]», так как содержат идентичные формулировки, относятся к одним родовым группам «сладкие мучные изделия»; «хлебобулочные изделия»; «полуфабрикаты», а также имеют одно и тоже назначение, условия реализации, круг потребителей.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных

товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №175242, №363111 не являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне товаров 30 класса МКТУ.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак «Бельгийский рассвет» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 30 класса МКТУ обозначение «Бельгийский рассвет» само по себе является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 30 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под обозначением «РАССВЕТ».

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «DAWN» и восприятию его российским потребителем как «Рассвет» в

различных регионах Российской Федерации, а также о том, что у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между оспариваемым товарным знаком «Бельгийский рассвет» и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №658576.