

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 02.12.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014739056, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Домашняя кухня», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2014739056, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на



регистрацию 21.11.2014, было подано комбинированное обозначение «».
Обозначение представляет собой композицию из стилизованного изображения повара над которым расположен словесный элемент «ТЕСТОВЬ», а под ним словосочетание «в лучших традициях». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком другого лица, заявленным на регистрацию по заявке №2014734425 в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

Кроме того, установлено, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «в лучших традициях», в силу своего смыслового значения («лучший» - сравнительная и превосходная степень от хороший («хороший» - обладающий каким – либо или большим преимуществом среди других таких же), «традиция» - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.д.), указывает на качество товаров, носящее хвалебный характер, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 02.12.2016 возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- при проведении экспертизы было установлено, что они содержат сходный до степени смешения словесный элемент «ТЕСТОВ/ТЕСТОВЪ». Данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом;

- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление;

- заявленное обозначение представляет собой запоминающуюся композицию из доминирующего изобразительного элемента в виде стилизованного изображения повара с хлебом, обрамленного оригинальной печатью с колосьями, на фоне которой расположен словесный элемент. Противопоставленное обозначение выполнено в черном прямоугольнике с скругленным верхом, внутри которого расположен словесный элемент;

- сравниваемые обозначения, как при первичном, так и при последующем восприятии вызывают различное зрительное впечатление и формируют различные образы;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация по сравниваемым заявкам, не являются однородными, поскольку реализуются в различных отделах магазинов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014739056 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.11.2014) поступления заявки №2014739056 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения повара с хлебом. Над изобразительным элементом расположен словесный элемент «ТЕСТОВЪ» выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Под изобразительным элементом расположено словосочетание «в лучших традициях». Правовая охрана испрашивается в отношении

товаров 30 класса МКТУ в сочетании белого, бежевого, темно- бежевого, желтого, темно-желтого, желто – коричневого, коричневого и темно – коричневого цветов.



Противопоставленное обозначение «» по заявке №2014734425 является комбинированным и представляет собой прямоугольник со скругленной верхней частью черного цвета, внутри которого расположены словесные элементы «ТЕСТОВ» и «сделано в России», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Одним из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словосочетание «в лучших традициях», входящее в состав заявленного обозначения в силу своего смыслового значения не обладает различительной способностью и является неохраняемым, так как указывает на качество товаров, носящее хвалебный характер.

Данный довод заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ сравниваемых обозначений на предмет сходства показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы, поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя, они легче запоминаются, а также именно словесные элементы используются, например, в радиорекламе. Словесные элементы «в лучших традициях» / «сделаны в России» являются неохраняемыми элементами в сравниваемых обозначениях, и, следовательно, наиболее значимыми элементами обозначений являются элементы «ТЕСТОВЪ/ТЕСТОВ».

В этой связи анализ сходства проводится по данным элементам.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного обозначения обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «ТЕСТОВЪ/ТЕСТОВ», так

как они отличаются одной буквой «Ъ», расположенной в конце слова, которая не влияет на звучание слова.

Твердый знак в конце слова использовался в словах, заканчивающихся твердой согласной, но во время реформы языка в 1918 году правила правописания были изменены. В настоящее время использование твердого знака «Ъ» в конце слова является частым приемом производителей при маркировке своих товаров.

Семантически сравниваемые словесные элементы также являются сходными, поскольку оба словесных элемента воспринимаются как фамилия, образованная от слова «тесто».

Визуально сравниваемые обозначения отличаются, однако данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом в силу фонетического и семантического сходства их значимых элементов.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация сравниваемым обозначениям, очевидна, поскольку они относятся к одной родовой группе товаров «тесто и изделия из него». Довод заявителя о том, что товары 30 класса МКТУ «смеси для блинов; смеси для быстрого приготовления блинов; смеси для быстрого приготовления пончиков; смеси для быстрого приготовления пудингов; смеси для домашнего печенья; смеси для мучных кондитерских изделий; смеси для сахарной глазури; смеси для тортов и пирожных; смеси кондитерские быстрого приготовления; смеси для мучных изделий; мука», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 30 класса МКТУ «тесто готовое; тесто для бискотти; тесто для брауни; тесто для вафель; тесто для пиццы; тесто для хлеба; тесто для эмпадады; тесто миндальное; тесто фило; ферменты для теста; тесто для бискотти замороженное; тесто для брауни замороженное; тесто для домашнего печенья; тесто для кондитерских изделий; тесто для печенья замороженное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий», содержащихся в перечне противопоставленной заявки, реализуются в различных отделах магазинов, неубедителен, поскольку данные товары обладают общими признаками и используются по одному назначению.

Таким образом, проведенный анализ иллюстрирует, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным обозначением в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 02.08.2016.