

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707515 (далее решение – Роспатента), поданное Открытым акционерным обществом «Производственно-коммерческая фирма «НОВОСИБХЛЕБ», г. Новосибирск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016707515 подано на регистрацию 14.03.2016 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «БАТОНЧИК НИКОЛАЕВСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.08.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707515 в отношении 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 №274564 с приоритетом от 04.07.2003, зарегистрированным ранее

на имя «АЛПРИС ХОЛДИНГС ЛТД.», Кипр, для однородных товаров 30 класса МКТУ [1].

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Батончик» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым, поскольку указывает на вид товара («Батончик» - Кондитерское изделие продолговатой формы (обычно из шоколада или сои с начинкой) или уменьш. к сущ. Батон (Белый хлеб продолговатой формы). См. Интернет <http://dic.academic.ru/> и др.).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

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

- в заявленном обозначении помимо слова «Николаевский» есть слово «батончик», которое указывает, к чему относится прилагательное, а в товарном знаке по свидетельству №274564 присутствует только прилагательное «Николаевская», без каких-либо уточняющих слов;

- товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными со всеми товарами 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака;

- правовая охрана товарного знака № 274564 будет прекращена досрочно в отношении части товаров 30 класса МКТУ, которые являются однородными с товарами 30 класса МКТУ, в связи с чем заявителем 23.11.2017 было направлено в Суд по интеллектуальным правам исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (свидетельство № 274564) в отношении части товаров 30 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием;

- заявитель согласен с решением, в части необходимости сделать неохраняемым словесный элемент «БАТОНЧИК», содержащийся в заявленном обозначении. В связи с чем, просит внести соответствующие изменения и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, с указанием слова «БАТОНЧИК» в качестве неохраняемого элемента.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707515 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «БАТОНЧИК» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.03.2016) 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 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 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).

Заявленное обозначение «БАТОНЧИК НИКОЛАЕВСКИЙ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

Словесный элемент «БАТОНЧИК» («Батончик» - Кондитерское изделие продолговатой формы (обычно из шоколада или сои с начинкой) или уменьш. к сущ. Батон (Белый хлеб продолговатой формы). См. Интернет <http://dic.academic.ru/>) является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид товара.

Вывод о неохраноспособности элемента «БАТОНЧИК» заявителем не оспаривается.

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

Противопоставленный знак [1] является словесным «Николаевская», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено следующее.

Анализ заявленного обозначения показал, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «НИКОЛАЕВСКИЙ». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент индивидуализирует товар, поскольку словесный элемент «БАТОНЧИК», является слабым элементом обозначения, так как было указано выше, является неохраняемым.

Таким образом, доминирующий элемент заявленного обозначения фонетически и семантически сходен с противопоставленным товарным знаком [1] «НИКОЛАЕВСКИЙ»/«Николаевская», (Николаевский, Николаевская, Николаевское – относящийся ко времени царствования Николая I, см. Интернет, Толковый словарь Ушакова).

Графически сравниваемые обозначения также сходны, поскольку выполнены стандартными шрифтовыми единицами буквами русского алфавита.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в целом, несмотря на имеющиеся у них отдельные отличия.

Сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и часть товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия пирожковые; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; лепешки рисовые; печенье; пироги; пицца; продукты зерновые; продукты мучные; пряники; сладкое сдобное

тесто для кондитерских изделий; сухари; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; хлеб; хлеб из пресного теста; хлебобулочные изделия; хлопья из зерновых продуктов», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они являются однородными поскольку относятся к изделиям на основе теста, мучным и хлебобулочным изделиям.

Остальные товары 30 класса МКТУ, содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными с товарами 30 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку относятся к разному виду товаров.

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

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 25.06.2018 по делу №СИП-725/2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена в отношении товаров 30 класса МКТУ «бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; зефир; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; карамели; конфеты; крекеры; кулебяки; кушанья мучные; леденцы; лепешки рисовые; мармелад /кондитерские изделия/; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских целей (заварной крем); мороженое; пастилки /кондитерские изделия/; пастила /кондитерские изделия/; печенье; пироги; пицца; помадки /кондитерские изделия/; пралине; продукты зерновые; продукты мучные; пряники; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлебобулочные изделия; хлопья из зерновых продуктов; шоколад».

Таким образом, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2016707515 в

отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2018, отменить решение Роспатента от 24.08.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707515.**