

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.01.2018, поданное компанией Аугуст Шторк КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589112, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак  «**МЭЛОРИ**» по заявке №2015714368 с приоритетом от 16.05.2015 зарегистрирован 30.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №589112 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства на имя ООО «Глобус», г. Ульяновск (далее - правообладатель).

В поступившем возражении изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №589112 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- государственная регистрация товарного знака  «**МЭЛОРИ**» по свидетельству №589112 была произведена в нарушение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса,

поскольку он является сходным до степени смешения в отношении товаров 30 класса МКТУ с серией следующих знаков, правообладателем которых является

компания Аугуст Шторк КГ:  по международной регистрации №1243446

[1];  по международной регистрации №1243448 [2];  по

международной регистрации №1240916 [3];  по международной

регистрации №1241751 [4];  по международной регистрации №1246064

[5];  по международной регистрации №1243447 [6];  по

международной регистрации №1241753 [7];  по международной

регистрации №1246065 [8];  по международной регистрации №1241752

[9];  по международной регистрации №1241754 [10];

- при сравнении центрального графического элемента оспариваемого товарного знака с изобразительными элементами, входящими в состав противопоставленных знаков и занимающим около 80% от объема всего обозначения - становится совершенно очевидно, что они являются сходными на основании всех признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.3 Правил;

- внешняя форма: сравниваемые обозначения представляют собой прямоугольники с затемненными краями; общая композиция знаков построена по одной и той же схеме и производит одинаковое впечатление; композиция вертикально ориентирована и симметрична; такой общий композиционный прием является основным фактором, делающим знаки сходными до степени смешения при визуальном восприятии;

- симметрия: сравниваемые изображения симметричны, соотношение основных изображений пропорционально; словесные элементы расположены одинаково;

- смысловое значение: сравниваемые изображения идентичны по лежащему в их основе смысловому контексту, имеют общее образно-стилевое решение, так как представляют собой изображение шоколадной продукции;

- вид и характер изображений: сравниваемые обозначения представляют собой стилизованные изображения, содержат схожие графические элементы (цветы, ленты, банты, шоколадные изделия);

- сочетание цветов и тонов: знаки, принадлежащие компании Аугуст Шторк КГ, зарегистрированы и используются в различных цветах, причем заполнение основного элемента - «прямоугольника» цветом является однотонным, так же, как и в оспариваемом товарном знаке;

- шрифты: вид и стилизация шрифтов, которыми написаны словесные элементы в сравниваемых товарных знаках, идентичны;

- незначительные отличия товарных знаков либо не будут замечены потребителями как несущественные, либо будут восприняты как различные варианты выполнения и использования одного и того же знака;

- вышеизложенное подтверждает Экспертное Заключение Союза Дизайнеров России, согласно которому вероятность смешения оспариваемого товарного знака и товарных знаков нашего доверителя критически высока;

- в силу сходства основного изобразительного элемента (прямоугольника с шоколадной продукцией), образующего хорошо узнаваемую серию знаков компании Аугуст Шторк КГ для товаров широкого потребления, следует признать сравниваемые обозначения сходными;

- оспариваемый и противопоставленные товарный знак зарегистрированы для товаров 30 класса МКТУ, которые бесспорно являются однородными;

- шоколадные конфеты и шоколад являются продуктами питания, относятся к одному роду товаров (к кондитерским изделиям) продаются в одном и том же отделе магазина (супермаркета), могут находиться в одном ценовом диапазоне (и в данном случае, находятся), то степень смешения их в хозяйственном обороте, а также в глазах потребителей чрезвычайно высока;

- таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными знаками в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №589112 способен ввести потребителей в заблуждение в отношении изготовителя товаров, поскольку на дату подачи заявки на российском рынке была известна и популярна продукция компании Аугуст Шторк КГ, маркированная вышеуказанными знаками, и потребители привыкли ассоциировать данные обозначения именно с лицом, подавшим возражение;

- конфеты под товарным знаком «MERCİ» выпускаются с 1965 года;

- классический шоколад «MERCİ» - это великолепное ассорти из уникальной коллекции изысканного шоколада, для производства которого используются ингредиенты высочайшего качества; все конфеты отличаются по цвету обёртки; каждая конфетка MERCİ выглядит как маленькая шоколадка;

- данная продукция реализуется в крупнейших розничных сетях по всей России и предлагается к продаже через Интернет-магазины, при этом производитель особое внимание уделяет рекламе;

- рекламные ролики шоколада «MERCİ» представляют собой трогательные мини-фильмы, в частности музыка и слова песни из рекламы данной продукции

хорошо известны потребителям: «Я так счастлив, я так рад у меня есть ты, хочу сказать «благодарю» и говорю «мерси». Мерси - спасибо, что ты есть!»;

- согласно данным Nielsen Россия, доля российско рынка шоколадных конфет «MERCИ», в 2013 году составляла 4,8 %, а в 2015 году - уже 7,1 %;

- согласно данным компании TNS бренд «MERCИ» в Росси является одним из самых узнаваемых среди других брендов шоколада (в 2011 году процент узнаваемости составлял 32,6 %, а в 2016 - уже 47,6 %);

- шоколадные конфеты «MERCИ» присутствуют на российском рынке долгое время, название и дизайн упаковки данных товаров хорошо известны российским потребителям и ассоциируются исключительно с компанией Аугуст Шторк КГ;

- вышеперечисленное позволяет утверждать, что регистрация товарного знака по свидетельству №589112 вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- действия ООО «Глобус» по регистрации товарного знака по свидетельству №589112 , который является сходным до степени смешения с вышеприведенными знаками в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, подпадают под нормы статьи 10-bis «Парижской конвенции об охране промышленной собственности» и нормы статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции» и должны быть пресечены на основании действующих международного и российского законодательств.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №589112 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копии электронных публикаций на товарный знак по свидетельству №589112 и упомянутые в возражении знаки по международным регистрациям [11];

- Заключение Союза Дизайнеров России [12];

- скриншоты рекламной продукции шоколадных конфет «MERCИ» [13];
- распечатки из сети Интернет касательно товаров «MERCИ» на российском рынке [14];
- информация о доверителе из официальных сайтов [www.storck.ru](http://www.storck.ru), [www.storck.com](http://www.storck.com), [www.merci.com](http://www.merci.com) [15];
- распечатки поисковых систем касательно упоминания компании Аугуст Шторк КГ и ее продукции [16];
- распечатки из форумов, сайтов отзывов, блогов касательно шоколадных конфет «MERCИ» [17];
- данные компаний TNS и Nielsen Россия о продажах и узнаваемости продукции «MERCИ» на российском рынке [18];
- информация о транслируемых на российском телевидении рекламных роликов шоколада «MERCИ» [19];
- распечатка с сайта [www.royalwarrant.org](http://www.royalwarrant.org) [20].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №589112 в установленном порядке был ознакомлен с возражением компании Аугуст Шторк КГ и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- словесный элемент «Мэлори» является доминирующим в товарном знаке по свидетельству №589112 и играет более важную роль при индивидуализации товаров ООО «ГЛОБУС», чем изобразительный элемент;
- сравнение словесных элементов «Мэлори» и «MERCИ» показывает, что они не являются тождественными или сходными ни по фонетическому, ни по визуальному, ни по семантическому признакам;
- необходимо отметить, что заявка на товарный знак  «MÉLORI» по свидетельству №529482 была подана 11.11.2013, в то время как заявки на товарные знаки «MERCИ» были поданы год спустя – 18.11.2014, при этом данные обозначения были расценены экспертизой ФИПС как несходные;
- изобразительные элементы сравниваемых товарных знаков также не имеют сходства, поскольку отличаются абсолютно всеми элементами;

- в оспариваемом товарном знаке изображены конфеты классической круглой формы – в разрезе, в фольге либо в обычном виде, рядом с ними кусочки орехов, шоколадная крошка, цветы жасмина, фон картинки – зеленый, форма – прямоугольная;

- в противопоставленных знаках изображены аккуратно собранные в прозрачном бокале конфеты оригинальной прямоугольной формы, фон рисунка - красный, форма – квадратная;

- известность продукции лица, подавшего возражение, сама по себе не может быть причиной введения потребителя в заблуждение;

- поскольку на лицевой стороне упаковки конфет «Мэлори» указан его производитель, потребитель не будет введен в заблуждение относительно изготовителя товара;

- потребитель сразу же видит, какие кондитерские изделия он покупает - оригинальные конфеты «MERCİ» или обычные не обладающие уникальными чертами конфеты «Мэлори»;

- кроме того, потребитель видит два абсолютно разных названия «MERCİ» и «Мэлори» на отличающихся по стилистике упаковках (конфеты «MERCİ» имеют компактную упаковку толщиной чуть более 1 см., а упаковка конфет «Мэлори» имеет большую толщину и ширину), что неминуемо заставит потребителя воспринимать их как два разных товара;

- таким образом, приведенные в возражении доводы не подтверждают реальную возможность введения потребителя в заблуждение;

- в возражении изложена просьба пресечь действия ООО «ГЛОБУС» по регистрации товарного знака «Мэлори» на основании действующих международного и российского законодательства (статья 10-bis «Парижской конвенции об охране промышленной собственности» и статья 14 Закона Российской Федерации «О защите конкуренции»);

- однако подобные действия не относятся к полномочиям Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поэтому

удовлетворение соответствующих требований не может быть предметом рассмотрения по данному делу.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №589112.

Ознакомившись с позицией правообладателя лицо, подавшее возражение, представило следующие доводы:

- ссылка правообладателя на регистрацию товарного знака по свидетельству №592482 неправомерна, так как оспаривается предоставление правовой охраны совершенно другому товарному знаку;

- в оспариваемом товарном знаке и ряде противопоставленных знаков присутствуют такие совпадающие элементы как бант, цветы, а также выполненные оригинальным строчным шрифтом фразы на английском языке;

- кроме того, в возражении приведены доводы о том, что словесные элементы имеют визуальное сходство;

- также в отзыве правообладатель оспариваемого товарного знака анализирует форму самих шоколадных конфет, однако в возражении оспаривается не форма конфет, а конкретные товарные знаки, в состав которых входит изображение шоколадной продукции;

- лицом, подавшим возражение, были представлены доказательства, материалы и аргументы, подтверждающие угрозу (опасность) введения в заблуждение потребителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.05.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №589112 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Согласно пункту 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №589112 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее прямоугольник белого цвета на фоне которого в верхней части размещен меньший по площади прямоугольник зеленого цвета. На фоне прямоугольника зеленого цвета выполнены кондитерские изделия округлой формы в обертке, без обертки, в разрезе, а также шоколадная стружка и кусочки орехов. Слева и справа в нижней части зеленый прямоугольник пересекают изображения цветов с белыми лепестками и желтой серединой. В нижней части белого прямоугольника размещен словесный элемент «Мэлори», выполненный оригинальным жирным шрифтом буквами русского алфавита бежевого цвета. Под словесным элементом «Мэлори» размещено словосочетание «молочный шоколад с цельным орехом», выполненное стандартным

мелким шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета. Над словесным элементом «Мэлори» размещено словосочетание «Original quality» (переводится с английского на русский язык как «оригинальное качество»), выполненное буквами латинского алфавита зеленого цвета оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный. В правом нижнем углу белого прямоугольника выполнена лента красного цвета с бантом. В верхней части белого прямоугольника слева размещена геометрическая фигура красного цвета овальной формы с примыкающим к овалу прямоугольником.

В товарном знаке по свидетельству №589112 все слова, кроме «Мэлори», изображения конфет и орехов являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Указанному товарному знаку правовая охрана предоставлена в белом, зеленом, красном, желтом, бежевом, коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №589112 оспаривается компанией Аугуст Шторк КГ в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в его перечне, по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, противопоставляет принадлежащую ему серию товарных знаков, объединенную словесным элементом «MERCİ» и изобразительным элементом в виде кондитерских изделий прямоугольной формы, помещенных в прозрачный бокал, которые выполнены на фоне прямоугольника:



Фоном для перечисленных элементов, образующих серию знаков, служит прямоугольник белого цвета. Слово «MERCИ», размещенное в нижней части белого прямоугольника, выполнено оригинальным шрифтом желтого цвета буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «MERCИ» размещено словосочетание «Finest Selection» (переводится с английского на русский язык как «лучший выбор»). Указанное словосочетание выполнено буквами латинского языка оригинальным шрифтом, стилизованным под рукописный. В правом верхнем углу белого прямоугольника размещен комбинированный элемент, включающий слово «STORCK», выполненное буквами латинского алфавита, и размещенные над словом две расходящиеся в разные стороны волнистые линии желтого и красного цвета. Данный комбинированный элемент имеет незначительные размеры. В знаках [1-5] в нижней части прямоугольника, выступающего фоном для бокала, наполненного кондитерскими изделиями, слева и справа размещены цветы розового цвета. Также в знаках [1-5] в правом нижнем углу белого прямоугольника выполнена лента зеленого цвета с бантом.

Правовая охрана знакам [1-10] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «Confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products, included in class» (кондитерские изделия, шоколад, шоколадные изделия, изделия кондитерские мучные, мороженое, вещества для приготовления указанных продуктов, включенные в класс).

Правообладатель оспариваемого товарного знака не оспаривает однородность товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечне товарного знака по свидетельству №589112 и противопоставленных знаков [1-10], совпадающих по роду/виду, назначению, кругу потребителей (относятся к роду кондитерских изделий, либо представляют собой различные видовые наименования товаров данного рода, которые реализуются в одних и тех же отделах магазинов).

Вместе с тем анализ сходства сравниваемых знаков показал следующее.

Наиболее значимыми элементами сравниваемых знаков являются словесные элементы «МЭЛОРИ» и «MERCİ», выполненные крупным шрифтом в центре сравниваемых обозначений, в связи с чем именно они выполняют основную индивидуализирующую функцию при восприятии знаков потребителями.

При этом элементы «МЭЛОРИ» и «MERCİ» совершенно различны с точки зрения фонетики и семантики, что в возражении не оспаривается.

Визуально сравниваемые словесные элементы также различны, в первую очередь, за счет разных алфавитов (русский и латинский), а также отличающихся характера, внешнего вида и цвета написания букв.

Наличие иных словесных элементов в сравниваемых знаках усиливает различие знаков в целом.

Следует согласиться с доводами возражения о том, что сравниваемые знаки имеют близкое композиционное решение.

Однако, сравниваемые знаки имеют отличие по внешней форме (прямоугольная вытянутая и практически квадратная), в знаках изображены разные по форме конфеты (круглые и вытянутые в форме пластинки) и разные по виду и цвету цветы.

Таким образом, с учетом имеющихся отличий оспариваемый и противопоставленные товарные знаки не будут ассоциироваться друг с другом в целом, что не приведет к их смешению в гражданском обороте.

Приложенное к возражению Заключение [12] не может быть положено в основу вывода о сходстве сравниваемых товарных знаков, поскольку представляет собой мнение двух частных лиц. Кроме того, выводы Заключения касаются именно дизайна и не основаны на критериях сходства товарных знаков, включающих обязательный анализ словесных элементов.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №589112 и противопоставленные знаков [1-10],

в связи с чем довод возражения о несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является неубедительным.

Что же касается довода возражения о возможности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то установленное выше отсутствие сходства сравниваемых средств индивидуализации исключает введение потребителя в заблуждение в результате смешения продукции, маркированной сравниваемыми знаками.

Фактических данных, свидетельствующих о введении потребителя в заблуждение, материалы возражения не содержат.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о квалификации действий по регистрации товарного знака по свидетельству №589112 в качестве акта недобросовестной конкуренции, то коллегия отмечает, что фактическое установление недобросовестной конкуренции в действиях какого – либо лица, не входит в компетенцию Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.01.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №589112.**