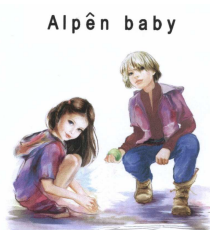
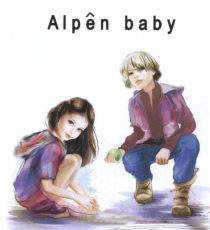


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 от 07.09.2015, поданное компанией Уитабикс Лимитед, Великобритания (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531675, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2013721586 с приоритетом от 26.06.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.12.2014 за №531675 на имя МДВФ, дизайн ин трговина, д.о.о., Словения (далее - правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из изображения играющих детей и словосочетания «**Alpên baby**», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что в переводе на русский язык может означать «альпийские дети».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.09.2015 поступило возражение от 07.09.2015, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №531675 в отношении всех

товаров 30 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «ALPEN» по свидетельству №486361[1], принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- сходство обозначений обусловлено тем, что товарный знак [1] полностью входит в оспариваемый знак, а словесный элемент «baby» для товаров 30 класса МКТУ является слабым, поскольку может восприниматься как указание на назначение товаров, в связи с чем единственным сильным элементом знака является слово «Alpen», на котором акцентируется внимание потребителя, что свидетельствует об их фонетическом сходстве;

- сравниваемые обозначения являются также сходными семантически, поскольку они оба вызывают ассоциации с Альпами («Alpen» в переводе с немецкого означает «Альпы»);

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, относятся к категории недорогих товаров повседневного спроса, при выборе которых степень внимания потребителя невысока, в связи с чем в сознании потребителя легко может произойти смешение товаров лица, подавшего возражение, с товарами правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №531675 недействительной в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531675, мотивированный следующими доводами:

- при исследовании положения словесного и изобразительного элементов в комбинированном обозначении учитывается фактор доминирования одного из элементов, в оспариваемом знаке доминирующим элементом является

изобразительный элемент в виде изображений детей как в концептуальном, так и в пространственном смысле;

- именно изобразительный элемент формирует в сознании потребителя определенный образ;

- словесный элемент знака лишь незначительно композиционно и семантически дополняет и поясняет сюжет рисунка;

- словесный элемент «Alpêñ baby» представляет собой целостное словосочетание, выполненное в одну строку буквами одинакового шрифта;

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «baby» является слабым элементом знака, так как указывает на назначение товаров, является неправомерным;

- следует обратить внимание коллегии на то, что в отличие от подателя возражения местоположением правообладателя является предгорье Альп.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (26.06.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №531675 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

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

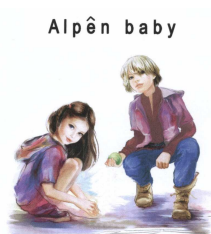
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №531675 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из реалистического изображения детей, над которым расположен словесный элемент «**Alpên baby**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая

охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 32 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**ALPEN**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и означающее в переводе с немецкого языка «Альпы» (см. Новый немецко-русский словарь-справочник., Н.И. Курьянко и др., под ред. Г.И. Куликова, Минск, ООО «Асар», 2001, с.33). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – продукты зерновые для употребления в пищу.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №531675 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарный знаки отличаются по фонетическому признаку сходства, поскольку они состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав звуков. При этом нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что словесный товарный знак «**ALPEN**» [1] полностью входит в оспариваемый товарный знак, поскольку в словесном элементе «**Alpên baby**» оспариваемого знака присутствует буква «**ê**», а не «**e**».

Также следует отметить, что сравниваемые обозначения отличаются по семантическому признаку сходства, поскольку вызывают разные смысловые ассоциации, образы, не сходные между собой, что обусловлено тем, что товарный знак [1] в переводе с немецкого языка означает «Альпы» - горы в Западной Европе,

Alpên baby



а словесный элемент «**Alpên baby**» оспариваемого товарного знака может восприниматься как «альпийский ребенок», «дитя Альп» и т.д. с учетом изображений детей, входящих в состав знака.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки различаются и по визуальному критерию сходства обозначений, что обусловлено разной длиной обозначений за счет разного количества входящих в них слов, использованием разных шрифтовых решений, а также наличием в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в виде реалистического изображения играющих мальчика и девочки, которое занимает бóльшую часть знака по сравнению со словесным элементом и выполнено с использованием цветовой гаммы, в связи с чем акцентирует на себе основное внимание потребителей.

В силу указанного следует признать, что сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление на потребителя.

Довод возражения о том, что слово «baby» является слабым элементом знака, так как указывает на назначение товаров, является необоснованным, поскольку товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №531675, не относятся к товарам для детей, и, кроме того, словесный элемент «**Alpên baby**» воспринимается как единое словосочетание за счет выполнения в одну строку одинаковым шрифтом.

Указанные выше обстоятельства позволили коллегии прийти к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал, что только часть товаров, входящих в перечень 30 класса МКТУ оспариваемого знака, а именно: «рис; продукты зерновые; батончики злаковые; каши молочные для употребления в пищу; хлопья кукурузные» являются однородными товарам «продукты зерновые для употребления в пищу», в отношении которых охраняется товарный знак [1], поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и рынок сбыта. Остальные товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака отличаются от указанных товаров

противопоставленного знака по виду и роду, что не позволяет признать их однородными.

Вместе с тем, ввиду отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности тех или иных однородных товаров 30 класса МКТУ одному производителю.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №531675 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №531675.**