


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2022, поданное индивидуальным предпринимателем Гром А.С., г. Магнитогорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2021785076, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2021785076 с датой поступления от 20.12.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785076. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Оркла Конфекшенери энд Снэкс Финланд Аб, Финляндия) товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №80940 с приоритетом от 31.10.1986) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];

Panda

- со знаком «*Panda*» (по международной регистрации №1467624 с конвенционным приоритетом от 19.10.2018) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения, так как различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ПАНДА ПЕКАРЬ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] произносятся как [ПАНДА], то есть сравниваемые обозначения имеют разное количество слогов, различный состав согласных и гласных звуков, что обуславливает их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения

входит оригинальный изобразительный элемент, который отсутствует в противопоставленных товарных знаках [1-2];

- словесные элементы «Панда Пекарь» заявленного обозначения вызывают у потребителей ассоциации с вымышленным персонажем и со вкусной едой, в то время как словесные элементы «Panda» противопоставленных товарных знаков [1-2] обозначают название млекопитающего, что свидетельствует о семантических отличиях сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.08.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (20.12.2021) поступления заявки №2021785076 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря

на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из графических элементов в виде четырехугольника и круга, изобразительного элемента в виде панды, и из словесных элементов «Панда Пекарь», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита.


Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2].



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде прямоугольника, из изобразительного элемента в виде панды, и из словесного элемента «Panda», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как изобразительный и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «Panda», который и несёт основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.

Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Коллегия отмечает что противопоставленные товарные знаки [1-2] принадлежат одному лицу - Оркла Конфекшенери энд Снэкс Финланд Аб, Финляндия, при этом основным индивидуализирующим элементом данных противопоставлений является словесный элемент «PANDA».

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

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «Панда», «Пекарь».

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака

или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение состоит из слов русского языка «Панда», «Пекарь», при этом коллегия не располагает сведениями о том, что данное словосочетание указанных словесных элементов является устойчивым, либо существует такое определенное понятие, как «Панда Пекарь», в связи с чем их анализ должен проводиться отдельно. Словесный элемент «Панда» заявленного обозначения обозначает «небольшое млекопитающее семейства енотов, которое водится в Гималаях» ([https:// gufo.me/dict/ozhegov/панда](https://gufo.me/dict/ozhegov/панда)), фантазийный в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, то есть является сильным элементом заявленного обозначения. При этом, словесный элемент «Пекарь» заявленного обозначения имеет следующее значение «рабочий, занимающийся выпечкой хлеба» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/923086>), характеризует заявленные товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, включая лаваш, хлебный ролл; тортиллеры; пита», так как указывает на их назначение, а именно на то, что они предназначены для выпечки. Таким образом, словесный элемент «Пекарь» заявленного обозначения является слабым.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что словесный элемент «Panda» (в переводе с английского на русский обозначает «панда» (<https://woordhunt.ru/word/panda>) указанных противопоставлений фонетически и семантически входит в состав заявленного

обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами разных алфавитов, однако, данное обстоятельство не влияет на вывод об их сходстве, поскольку они содержат фонетически и семантически тождественные основные индивидуализирующие словесные элементы «Панда»/«Panda».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, включая лаваш, хлебный ролл; тортиллы; пита» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия; дрожжи; пекарные порошки; pastries (выпечка)» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку относятся к родовому понятию «изделия хлебобулочные», имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента 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 29.11.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2022.