

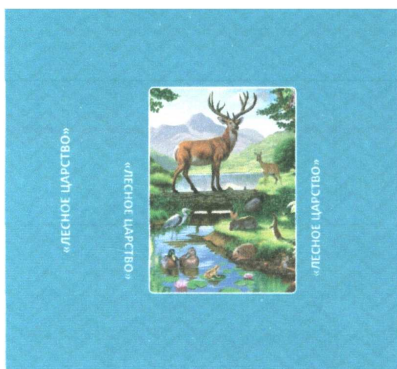
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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, рассмотрела поступившее 25.02.2019 возражение ООО «Лаконд и Ко», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018711209, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018711209 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 21.03.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



представляет собой комбинацию, которая состоит из словосочетания «ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО» и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения представителей лесного царства – оленя, косули, зайца, ежика, уток, цапли, лягушки, сурка, расположенных на фоне гор, водоемов, леса.

Решение Роспатента от 06.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с общеизвестным товарным знаком №160 [1] с датой признания от 01.06.2015, а также с товарными знаками по свидетельствам №№640919, 202797, 78645, 78644 [2 - 5], зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и имеющими более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой знаки [1-5] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением ни по общему зрительному впечатлению, ни в части сходства их изобразительных элементов, ни в части сходства словесных элементов «ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО»/Мишка косолапый»;
- сравнительный анализ обозначений по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства приведен в таблице.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (21.03.2018) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015,

регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 подпунктом 3 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, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

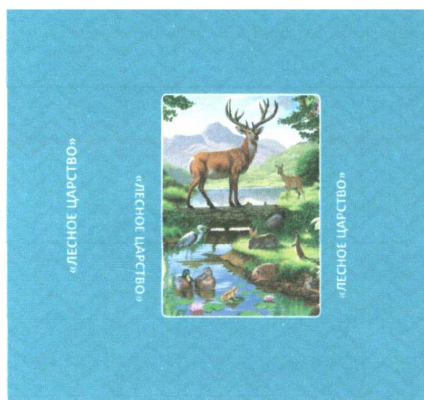
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



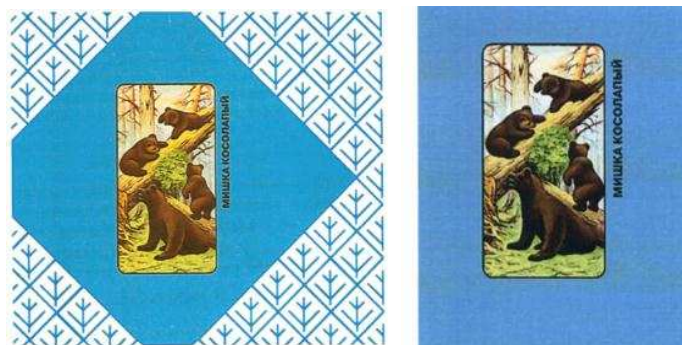
Заявленное обозначение представляет собой этикетку, которая состоит из словесного элемента «ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО» и вписанного в прямоугольник стилизованного изображения лесного пейзажа с представителями животного мира на фоне гор и водоемов. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018711209 в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-5] в отношении однородных товаров.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-5], поскольку они относятся к

кондитерским, зерновым и хлебобулочным изделиям, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается в возражении.



Противопоставленные знаки [1-5]



представляют собой развертки конфет, состоящие из словесного обозначения «МИШКА КОСОЛАПЫЙ/МИШКА КОССОЛАРУ» и стилизованного изображения медведей в лесу, расположенного на фоне ромба или прямоугольника.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] показал, что они не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, так как не ассоциируются друг с другом в целом по следующим причинам.

Сравниваемые комбинированные обозначения содержат разные словесные элементы «ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО» и «МИШКА КОСОЛАПЫЙ/МИШКА КОССОЛАРУ», а также «Красный Октябрь»[3], следовательно, отличаются по фонетическому и семантическому признаку сходства входящих в них словесных обозначений. Основные изобразительные элементы сравниваемых обозначений также имеет существенные отличия, обусловленные наличием в них изображений разных животных – в одном случае это олень с ветвистыми рогами, цапля, косуля, заяц, еж, утки на фоне водоемов, в другом – изображения медведицы и трех

медвежат на фоне поваленного дерева. Что касается сходного композиционного построения заявленного обозначения и товарного знака [2], а также сходного цвета фона, на котором расположены словесные и изобразительные элементы, то указанные факторы относятся к второстепенным признакам сходства и не оказывают существенного влияния на сходство обозначений в целом.

В связи с изложенным сравниваемые обозначения признаны коллегией не сходными между собой, следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленных товаров одному изготовителю в случае их маркировки сопоставляемыми обозначениями.

Таким образом, не имеется оснований для признания обозначения по заявке № 2018711209 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2019, отменить решение Роспатента от 06.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018711209.