

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 29.03.2021 возражение, поданное компанией Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ (Bahlсен GmbH & Co. KG), Germany (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764401, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак **ZooArt** с приоритетом от 26.03.2019 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.06.2020 за №764401 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Камалтдинова Рамиля Маулемзановича, г. Уфа (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №764401 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Бальзен является крупным европейским производителем мучных и кондитерских изделий, выпускаемых, в частности, под брендом «Leibniz». С 1944 года компания Бальзен начала производить сдобное (твердое) печенье, практически идентичное печенью, которое выпускается Бальзен в наши дни. Печенье серии «ZOO», выпускаемое с 1966 года под общим брендом «BAHLSEN», в 1990 году

начинает поступать в продажу под общим брендом «Leibniz». С 2017 года популярное печенье «ZOO» доступно в версии без содержания глютена. В том же году была презентована серия печенья «ZOO Safari» с молочным шоколадом;

- в Российскую Федерацию Бальзен поставляет продукцию под брендом «Leibniz» как минимум с 1990 года. Печенье серии «ZOO» поставляется на российский рынок как минимум с 2007 года. В соответствии с транспортными накладными и счетами, выборочно предоставленными Бальзен, за период с 2007 по 2017 годы Бальзен было ввезено в Россию не менее 106601,5 кг печенья серии «Leibniz» на общую сумму 304 984,3 евро, что эквивалентно примерно одному миллиону упаковок товара, причем за указанный период компанией Бальзен было ввезено в Россию не менее 9 924,9 кг печенья серии «ZOO»;

- продукция Бальзен, в том числе серия печенья «ZOO» широко представлена в российских магазинах, в том числе в сетях магазинов «Азбука Вкуса», «METRO», «Перекресток», «Ашан», «Лента», «Утконос»;

- в сети Интернет также доступны многочисленные положительные отзывы российских потребителей о высоком качестве товаров компании Бальзен серии «ZOO», некоторые из которых представлены в приложении;

- обозначение «ZOO» охраняется в Российской Федерации в качестве товарного знака на основании его международной регистрации № 555093 [1] от 25 мая 1990 года, осуществленной на имя лица, подавшего возражение, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: Chocolate, praline sweets, chocolate and sweet confectionery goods as Christmas tree trimmings, marzipan, marzipan substitutes, sugar confectionery, pastry and confectionery, shortbreads, biscuits, rusks. Обозначение «ZOO» охраняется в составе комбинированного товарного знака по свидетельству № 682340 [2], зарегистрированного на имя Бальзен с приоритетом от 26 февраля 2018 года в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; заменители кофе; мука пищевая; продукты зерновые; хлеб; изделия кондитерские мучные; сладости; лед пищевой; мед; сироп золотой; дрожжи; порошки пекарские; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); пряности; мороженое; печенье; печенье для аперитива; изделия кондитерские из сладкого

теста, преимущественно с начинкой; шоколад; кондитерские изделия на основе шоколада; батончики шоколадные; пралине; конфеты; марципан; снежки зерновые экструдированные; снежки рисовые экструдированные; снежки кукурузные экструдированные; снежки из воздушной кукурузы; вафли;

- у компании Бальзен есть основания полагать, что у российских потребителей товаров 30 класса МКТУ, и конкретно – у потребителей печенья, появилась устойчивая ассоциация между обозначением «ZOO» и товарами Бальзен;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаками «ZOO» по международной регистрации № 555093 и по свидетельству № 682340, а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- оспариваемый товарный знак представляет собой словесный товарный знак, образованный путем составления двух, предположительно, английских слов: «Zoo» и «Art». Начальная часть знака – «Zoo» является фонетически и семантически тождественной товарным знакам «ZOO» [1-2]. Начальная часть оспариваемого товарного знака определяет его восприятие в целом, поскольку с нее начинается прочтение знака, она определяет семантику этого знака – нечто, связанное с животным миром (слово «zoo» может быть переведено с английского языка как зоопарк, зоопарковый, и оно используется как первая часть составных слов, обозначающих что-либо, связанной с животным миром);

- графически оспариваемый знак выполнен стандартным шрифтом латинскими буквами черного цвета, равно как и знак по международной регистрации №555093. Написание первых букв словесных элементов знака заглавными, а остальных строчными (в отличие от товарных знаков Бальзен, выполненных буквами одного размера), не создает какой-либо отличный от знаков Бальзен визуальный образ, так как использованы графически тождественные буквы (Z - Z, O - o, O - o);

- вторая часть оспариваемого товарного знака – «Art» в переводе с английского языка означает «искусство» и его различительная способность по отношению к товарам 30 класса МКТУ, являющимися сладкими мучными

изделиями, вызывает сомнение. Слово «Art» используется во многих товарных знаках третьих лиц, охраняемых в России в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, например, SWEET ART(№473538), BerryArt (№473779), Milk Art (№696140), Green Art (№801377), Waffle Art (№1067493) и др.

- оспариваемый знак и товарные знаки Бальзен производят сходное общее зрительное впечатление и при графическом сопоставлении знаков оспариваемый товарный знак воспринимается как продолжение и развитие серии товарных знаков «ZOO», принадлежащих Бальзен;

- на упаковках товаров Бальзен и в рекламе этих товаров на официальном сайте Бальзен в сети Интернет (www.leibniz.de) товарный знак «ZOO» почти всегда сопровождается вторым словом: ZOO original, ZOO safari, ZOO Jungle, в связи с чем потребитель может ожидать, что товары Бальзен могут маркироваться составными обозначениями, начинающимися с товарного знака «ZOO» (например, таким обозначением как «ZOO ART»);

- все товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, тождественны либо однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки [1-2], так как эти товары соотносятся между собой как род (вид), имеют сходные потребительские свойства, удовлетворяют сходные потребительские потребности, представляют собой пищевые продукты с добавлением сахара (печенье, сладости, кондитерские изделия), то есть товары как взаимодополняют друг друга, так и могут взаимозаменять друг друга (например, товар «злаковый батончик» может быть заменен потребителем на товар «снежки зерновые экструдированные», товар «крекеры» может быть заменен на товар «печенье» и так далее);

- вышеназванные товары реализуются через одни и те же каналы реализации – продуктовые супермаркеты, могут продаваться как в розницу, так и оптом, и располагаются на одних товарных полках в точках реализации (например, в разделе «сладости»). Данные товары имеют один круг потребителей;

- вследствие относительно недорогой стоимости товаров риск смешения товаров различных производителей, маркированных сходными обозначениями,

увеличивается (так, потребитель выбирает, например, печенье с меньшими скрупулёзностью и вниманием, чем, к примеру, автомобиль);

- товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, могут смешиваться с товарами компании Бальзен и могут восприниматься российскими потребителями как производимые Бальзен или как-либо относящиеся к нему.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764401 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о государственной регистрации товарного знака №764401 из Открытых реестров Роспатента.

2. Сведения о государственной регистрации товарного знака №682340 из Открытых реестров Роспатента.

3. Сведения о международной регистрации №555093 из реестра МБ ВОИС с переводом на русский язык.

4. Сведения с сайтов сети Интернет о компании Бальзен и продукции марки Leibniz.

5. Сводная таблица по объемам ввоза продукции, транспортные накладные (CMR) и инвойсы за 2007-2017 гг., с заверенным переводом на русский язык.

6. Информация о предложениях к продаже товаров Бальзен в российских магазинах.

7. Сведения об отзывах потребителей о товаре Leibniz Zoo с сайтов iRecommend.ru и Otvovik.com.

8. Сведения о переводе слов «zoo» и «art».

9. Декларация ЕАЭС N RU Д-МД.ВЯ01.В.32255 с сайта в сети Интернет по адресу <https://reestr-tr-ts.ru/deklaraciya/7107160/eaes-n-ru-d-ru-na19-v-0001319.html>.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (26.03.2019) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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.

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 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №764401 представляет собой словесный элемент «**ZooArt**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ – *батончики злаковые; булки; вафли; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; 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; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; крекеры; леденцы; мороженое; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; сорбет [мороженое]; халва; шоколад.*

. По мнению лица, подавшего возражение, в отношении указанных товаров оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками




ZOO [1-2], зарегистрированными в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. Правовая охрана указанным знакам

предоставлена на территории России в отношении товаров 30 класса МКТУ - кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока; саго; заменители кофе; мука пищевая; продукты зерновые; хлеб; изделия кондитерские мучные; сладости; лед пищевой; мед; сироп золотой; дрожжи; порошки пекарские; соль; горчица; уксус; соусы (приправы); пряности; мороженое; печенье; печенье для аперитива; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; шоколад; кондитерские изделия на основе шоколада; батончики шоколадные; пралине; конфеты; марципан; снэки зерновые экструдированные; снэки рисовые экструдированные; снэки кукурузные экструдированные; снэки из воздушной кукурузы; вафли[1] и Chocolate, praline sweets, chocolate and sweet confectionery goods as Christmas tree trimmings, marzipan, marzipan substitutes, sugar confectionery, pastry and confectionery, shortbreads, biscuits, rusks (шоколад, пралине, шоколад и сладкие кондитерские изделия для украшения новогодних елок, печенье, песочное печенье, сухари)[2].

Как справедливо отмечено в возражении, сравниваемые товары 30 класса МКТУ являются идентичными или однородными, поскольку они либо совпадают по виду (мороженое, печенье, шоколад, сладости), либо относятся к одним родовым группам товаров (кондитерские и хлебобулочные изделия, зерновые продукты), могут соотноситься между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак **ZooArt** сходен со знаками  **ZOO** [1-2], которые представляют собой слова **ZOO**, выполненные в оригинальном графическом решении [1] и в стандартном шрифтовом исполнении [2] буквами латинского алфавита. При этом словесный элемент **ZOO** товарного знака [1] и знак [2] полностью входят в оспариваемый знак, что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых знаков. Кроме того, совпадающий элемент оспариваемого знака расположен в начальной, наиболее сильной позиции обозначения, с которой, как правило, начинается восприятие знака потребителем, что усиливает сходство сопоставляемых обозначений.

Следует отметить, что сравниваемые знаки также являются сходными семантически, что обусловлено подобием заложенных в них понятий с учетом смысловых значений анализируемых словесных элементов.

Так, оспариваемый товарный знак **ZooArt** образован соединением двух значимых слов Zoo (зоопарк, зоосад) и Art (в переводе с немецкого языка тип, вид, род, образ и др., с английского - искусство, мастерство, творчество), являющихся лексическими единицами немецкого и английского языков и может быть переведен на русский язык как тип, вид зоопарка или зоосада с немецкого языка либо как искусство зоопарка/зоосада – с английского языка. Противопоставленные знаки состоят из одного слова **Zoo**, означающего зоопарк, зоосад. Сравнение приведенных смысловых значений позволяет прийти к выводу о подобии заложенных в них понятий.

Что касается графического признака сходства сравниваемых знаков, то использование при их выполнении букв латинского алфавита, начертание трех из которых полностью совпадает, сближает обозначения в визуальном плане.

В связи с установленным сходством знаков, а также с учетом идентичности и однородности товаров, являющихся товарами широкого потребления и повседневного спроса, коллегия пришла к выводу, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, следовательно, имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №764401 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, следует отметить следующее.

Способность оспариваемого обозначения вводить потребителя в заблуждение не подтверждена материалами возражения, поскольку не доказано возникновение и сохранение устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных оспариваемым знаком, с лицом, подавшим возражение.

В частности, представленные в возражении сведения с сайтов сети Интернет, в том числе с сайта лица, подавшего возражение (4), отзывы потребителей (7), сведения о поставках продукции в Россию (5), информация о предложениях к продаже товаров (6) под знаками Leibniz и Zoo касаются деятельности лица, подавшего возражения, в области производства кондитерских изделий, в частности, печенья и продвижения этого товара на российский рынок. Указанные документы не позволяют сделать вывод о том, что российские потребители будут воспринимать товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, как товары лица, подавшего возражение, что не соответствует действительности.

С учетом изложенных обстоятельств отсутствуют основания для признания оспариваемого знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №764401 недействительным полностью.