

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.04.2020 №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 26.10.2020, поданное компанией Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1499922, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 02.09.2019 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1499922 на имя Joint Stock Company «Rakhat», Казахстан, Алма-Ата в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1499922 представляет собой словесное обозначение «Zoomixx», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.10.2020, выражено мнение о том, что регистрация знака по международной регистрации №1499922 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является крупным европейским производителем мучных и кондитерских изделий, выпускаемых, в частности, под брендом «Leibniz»;
- компания была основана в 1889 году Германом Бальзеном в Ганновере, Германия, а в 1891 году было начато производство бисквитных тортов «Leibniz», получивших название в честь известного жителя Ганновера – Готфрида Вильгельма Лейбница;
- с 1944 года лицо, подавшее возражение, начало производить сдобное (твердое) печенье, практически идентичное печенью, которое выпускается компанией в наши дни;
- печенье серии «ZOO», выпускаемое ранее, с 1966 года, под общим брендом «BAHLSEN», в 1990 году начинает поступать в продажу под общим брендом «Leibniz»;
- в настоящий момент товары компании Бальзен поставляются в более чем 55 стран по всему миру, оборот компании составляет 545 миллионов евро, а тоннаж производимой продукции – 136 тысяч тонн;
- печенье серии «ZOO» поставляется на российский рынок, как минимум, с 2007 года;
- за период с 2007 по 2017 годы компанией Бальзен было ввезено в Россию не менее 9 924,9 кг печенья серии «ZOO»;
- печенье серии «ZOO», широко представлены в российских магазинах, в том числе в сетях магазинов «Азбука Вкуса», «METRO», «Перекресток», «Ашан», «Лента», «Утконос»;
- оспариваемый знак по международной регистрации №1499922 является сходным до степени смешения со знаком «ZOO» по международной регистрации №555093 и товарным знаком «ZOO» свидетельству №682340, принадлежащими лицу, подавшему возражение, а также способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- начальная часть оспариваемого знака – «Zoo» является фонетически и семантически тождественной товарным знакам «ZOO» по международной регистрации №555093 и свидетельству № 682340;

- начальная часть оспариваемого знака определяет восприятие оспариваемого знака в целом, поскольку с него начинается прочтение знака, он определяет семантику 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);

- оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки производят сходное общее зрительное впечатление;

- словесная часть «mìx» оспариваемого товарного знака, является популярным формантом при образовании новых слов и словосочетаний и имеет крайне низкую различительную способность, поскольку это слово является описательным для многих товаров 30 класса МКТУ;

- слово «mìx» и его разновидность «mìxx» используется во многих товарных знаках третьих лиц, охраняемых в Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- на упаковках товаров лица, подавшего возражение, и в рекламе этих товаров на официальном сайте компании Бальзен в сети Интернет (www.leibniz.de) товарный знак «ZOO» почти всегда сопровождается вторым словом;

- товары 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товары 30 класса МКТУ противопоставленных знаков являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род (вид), имеют сходные потребительские свойства, удовлетворяют сходные потребительские потребности, представляют собой пищевые продукты, реализуются через одни и те же каналы реализации, располагаются на одних товарных полках в точках реализации (например, в разделе «сладости») и имеют один круг потребителей;

- как следует из сети Интернет правообладатель оспариваемого знака, использует обозначение «Zoomìxx» таким образом, что начальная его часть «Zoo» графически отделена от конечной части «mìxx», что еще более усиливает риск

смешения маркируемых таким обозначением товаров с товарами компании Бальзен, маркируемыми товарными знаками «ZOO»;

- использование правообладателем, оспариваемой регистрации, обозначений на упаковке товаров-сладостей с изображением стилизованных животных в сходной цветовой гамме только увеличивает возможность смешения товаров, маркированных обозначениями «Zoomixx», с товарами компании Бальзен, маркированными товарными знаками «ZOO»;

- в 2017 году Федеральной службой по интеллектуальной собственности уже было отказано в регистрации в отношении товаров 30 класса МКТУ аналогичному обозначению «ZOOMIX» по заявке № 2016711089 со ссылкой на товарный знак «ZOO» по международной регистрации № 555093 компании Бальзен.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1499922 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сведения о Бальзен с официального сайта Бальзен в сети Интернет по адресу <https://www.thebahlsenfamily.com/int/company/about-us/factsfigures-dates/>, на 2 листах, заверенный перевод на 1 листе;
2. Информация о марке «LEIBNIZ» с сайта www.wikipedia.com, на 2 листах, с официального сайта Бальзен <https://www.leibniz.de/de/zoosortiment>, с заверенным переводом на 49 листах;
3. Сводная таблица по объемам ввоза продукции, транспортные накладные (CMR) и инвойсы за 2007-2017 гг., с заверенным переводом на русский язык, на 122 листах;
4. Информация о предложениях к продаже товаров Бальзен в российских магазинах, на 6 листах;
5. Сведения об отзывах потребителей с сайтов iRecommend.ru и Otzovik.com, на 11 листах;

6. Информация о товарном знаке по международной регистрации №555093 с заверенным переводом на русский язык, на 4 листах;

7. Информация о товарном знаке по свидетельству № 682340, на 2 листах;

8. Информация о товарном знаке по международной регистрации №1499922 с заверенным переводом на русский язык, на 5 листах;

9. Сведения о переводе слова «zoo», на 1 листе;

10. Сведения о переводе слова «mix», на 1 листе;

11. Сведения о товарах АО «Рахат» с сайта в сети Интернет по адресу <http://www.rakhat.kz/linejka-zhevatelnogo-marmelada-zoomixxtraditsionnyj-produkt-kompanii-ao-rahata-v-udobnoj-i-sovremennojupakovke/>, на 2 листах;

12. Копия решения Роспатента от 12 июля 2017 года о регистрации товарного знака по заявке № 2016711089, на 8 листах.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета знака (02.09.2019) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему

предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

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 настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 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).

Оспариваемый знак по международной регистрации №1499922 представляет собой словесное обозначение «Zoomixx», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ZOO» по международной регистрации №555093 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №682340 [2] представляет собой оригинально выполненный словесный элемент «ZOO» буквами латинского алфавита. Знак выполнен в красном, зеленом, темно-синем, белом, розовом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что словесный элемент «Zoomixx» состоит из двух частей:

- «Zoo» - англ. «зоопарк; зоосад»;
- «mixx» - представляет собой слово «mix» с удвоенной буквой «x» на конце, м в переводе с англ. означает «соединение; смесь; смешивание», см. Интернет, словари, <https://www.translate.ru/>.

Кроме того, коллегия отмечает, что удвоение конечной буквы «x», в том числе в слове «mix», является распространенным приемом при образовании новых слов, и само по себе такое удвоение не изменяет восприятие слова в целом. При этом, слово «mix» является популярным формантом при образовании новых слов.

Указанные семантические значения словесных элементов «Zoo» и «mixx» являются достаточно распространенными словами английского языка и их значение

хорошо знакомо российскому потребителю, обладающему средними познаниями в области английского языка.

Таким образом, обозначение «Zoomixx» состоит из двух значимых слов английского языка.

Так, при проведении сопоставительного анализа было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Zoo» (в переводе с английского языка означает «зоопарк; зоосад», см. Интернет, Яндекс, словари), то есть, противопоставленные знаки полностью фонетически и семантически входят в состав словесного элемента «Zoomixx» оспариваемого знака.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что оспариваемый знак и противопоставленный товарный знак [2] выполнены в разной графической манере.

Однако, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, при этом, словесные элементы оспариваемого знака и противопоставленного знака [1] выполнены стандартным шрифтом, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ «Flavorings, other than essential oils, for cakes; cereal bars; high-protein cereal bars; vanillin [vanilla substitute]; waffles; mirror icing [mirror glaze]; cake frosting [icing]; glucose for culinary purposes; zephyr [confectionery]; fruit jellies [confectionery]; candy decorations for cakes; confectionery for decorating Christmas trees; cakes; pastries; peanut confectionery; almond confectionery; cocoa; caramels [candy]; sweetmeats [candy]; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; mints for breath freshening; starch for food; crackers; candy; marzipan; honey; wheat flour; dessert mousses [confectionery]; chocolate mousses; mint for confectionery; nutmegs; chocolate-coated nuts; stick liquorice [confectionery]; pastila [confectionery]; pastilles [confectionery]; cookies;

petit-beurre biscuits; fondants [confectionery]; pralines; cake powder; sugar; confectionery; baking soda [bicarbonate of soda for cooking purposes]; cooking salt; chocolate-based spreads; chocolate spreads containing nuts; pastry dough; cake dough; ferments for pastes; chocolate» («ароматизаторы, отличные от эфирных масел, для пирожных; зерновые батончики; батончики крупы с высоким содержанием белка; ванилин [ванильный заменитель]; вафли; зеркальное обледенение [зеркальная глазурь]; обморожение кека [обледенение]; глюкоза для кулинарных целей; зефир [кондитерские изделия]; фруктовые желе [кондитерские изделия]; конфетные украшения для тортов; кондитерские изделия для украшения елок; пироги; кондитерские изделия; кондитерские изделия из арахиса; кондитерские изделия из миндаля; какао; карамели [конфеты]; сладости [конфеты]; солодка [кондитерская]; сладости из мяты перечной; мяты для освежения дыхания; крахмал для пищевых продуктов; крекеры; леденец; марципан; солнышко; пшеничная мука; десертные муссы [кондитерские изделия]; шоколадные муссы; мяту для кондитерских изделий; мускатные орехи; орехи с шоколадным покрытием; солодка [кондитерская]; пастила [кондитерская]; пастилы [кондитерские изделия]; печенье; фонданты [кондитерские изделия]; пралине; порошок пирога; сахар; кондитерская; сода для выпечки [бикарбонат соды для приготовления пищи]; соль кулинарная; спреды на основе шоколада; шоколадные спреды, содержащие орехи; тесто кондитерское; тесто для торта; ферменты для паст; шоколад») оспариваемой регистрации являются однородными с товарами 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» («шоколад, сладости пралине, шоколад и сладкие кондитерские изделия, как елочные обрезки, марципан, заменители марципана, сахарные кондитерские изделия, кондитерские изделия и кондитерские изделия, шортбрейды, печенье, русы») противопоставленного знака [1], товарами 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» противопоставленного товарного знака [2], поскольку соотносятся как род/вид и относятся к одному виду товаров - сладости; изделия кондитерские; продукты зерновые; снэки, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый знак по международной регистрации №1499922 и указанные выше противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Относительно доводов возражения о несоответствии знака по международной регистрации №1499922 требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность введения в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товара, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1499922 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно его изготовителя, поскольку не несет в себе информации о товаре и его изготовителе.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители ассоциируют продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что на 02.09.2019 оспариваемый знак не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что правообладатель оспариваемой регистрации использует обозначение «Zoomіxx» на упаковке товаров-сладостей с изображением стилизованных животных в цветовой гамме сходной с продукцией лица, подавшего возражение, не может быть принят во внимание, поскольку фактическое использование знака в хозяйственном обороте не имеет отношение к рассматриваемому обозначению при оценки правомерности его регистрации в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак по международной регистрации №1499922 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2020 и признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1499922 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ.