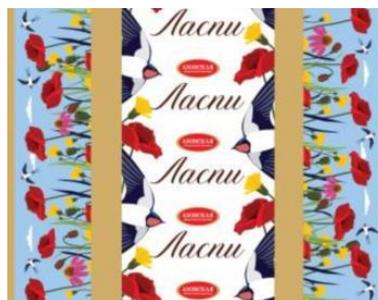


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.03.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Азовская кондитерская фабрика», г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750205, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2018750205, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.11.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в

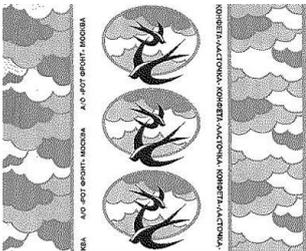
отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- по свидетельству №717317 (заявка №2018747490) с приоритетом от 31.10.2018 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];



- по свидетельству №474220 с приоритетом от 12.09.2011 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2];



- по свидетельству №163649 с приоритетом от 12.07.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [3];



- **ЛАСТОЧКА** по свидетельству №302404 с приоритетом от 04.02.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [4];



- по международной регистрации №826663 с конвенционным приоритетом от 14.08.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [5];



- по международной регистрации №815019 с конвенционным приоритетом от 22.09.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [6];



- по свидетельству №558931 с приоритетом от 26.09.2014 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [7].

Кроме того, в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА», которые представляет собой видовое наименование предприятия, указывают на вид и назначение товаров, не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также, словесный элемент «КОНДИТЕРСКАЯ» (связанная с изготовлением, производством сладостей или с торговлей ими) указывает на вид товара в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (таких как: конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; муссы шоколадные; шоколад и т. д.), а в отношении остальных товаров 30 класса, не имеющих отношения к кондитерским изделиям, способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что словесные элементы «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»
- представляют собой видовое наименование предприятия, указывающее на вид и назначение товаров, не обладают различительной особенностью, являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;
- заявитель согласен на ограничение перечня заявленных товаров;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-7] не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют явные различия по графическому, фонетическому и семантическому признакам, поскольку содержат разное количество словесных элементов, разное количество слогов, букв, звуков, гласных и согласных, а также различные изобразительные элементы.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.11.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018750205 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2018) поступления заявки №2018750205 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 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.

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.

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 пунктом 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;

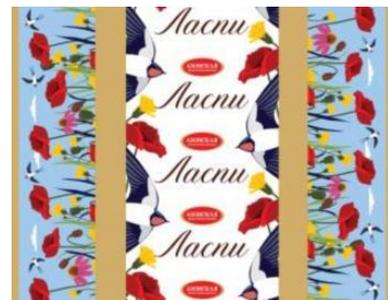
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; 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, представляет собой этикетку. В центральной, левой и правой частях этикетки размещены стилизованные изображения луговых цветов, в центральной части

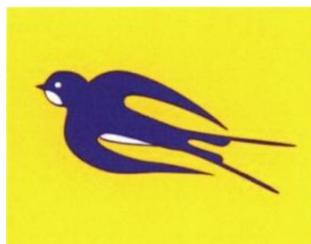
этикетки с правой и левой стороны расположены стилизованные изображения птиц. Между изображениями птиц и цветов в центральной части этикетки выполнены повторяющиеся словесные элементы: «Ласпи», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита; «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в голубом, белом, черном, бежевом, красном, желтом, синем, сером, розовом, зеленом, оранжевом, коричневом, светло-зеленом, бордовом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Словесные элементы «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, не обладают различительной способностью, следовательно, на данные элементы не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

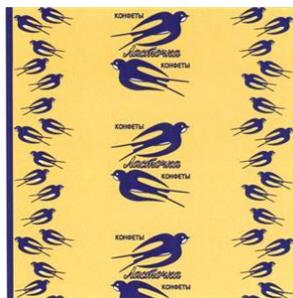
В связи с тем, что заявитель выразил согласие с ограничением заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, исключив из него товары 30 класса МКТУ, которые не имеют отношение к кондитерским изделиям, основания о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-7].

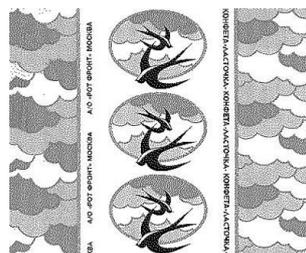


Противопоставленный знак [1] представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения ласточки, расположенной на фоне прямоугольника. Знак выполнен в желтом, фиолетовом,

белом цветовом сочетании Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] представляет собой этикетку. В центральной, левой и правой частях этикетки размещены стилизованные изображения летящих в разные стороны ласточек. Между изображениями птиц в центральной части этикетки выполнены повторяющиеся словесные элементы «конфеты» и «Ласточка». Знак выполнен в темно-желтом, темно-синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] представляет собой этикетку. Центральное положение в которой занимают стилизованные изображения летящих ласточек на фоне стилизованного изображения облаков, помещенных в овал. Слева и справа от изображения ласточек расположены орнаменты из стилизованного изображения облаков. Вдоль орнаментов с их внутренней стороны расположены слова «конфета ласточка», повторяющиеся 3 раза, и наименование правообладателя товарного знака. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



ЛАСТОЧКА

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ласточки, под которым помещен словесный элемент

«ЛАСТОЧКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [5] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ласточки, слева от которого помещены словесные элементы: «LESAFFRE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, «GROUP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы выполнены в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [6] представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ласточки. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [7] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ласточки, под которым помещен словесный элемент «LESAFFRE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-7] было установлено, что в заявленное обозначение входит словесный элемент «Ласпи», который расположен в центральной части этикетки и несколько раз повторяется. Данный элемент является оригинальным

фантазийным элементом, который в силу своего расположения, в первую очередь, будет привлекать внимание потребителей при восприятии анализируемого обозначения и легко запоминаться, так как четко прочитывается и находится отдельно от всех остальных элементов обозначения, в связи с чем, данный элемент несет основную индивидуализирующую нагрузку.

В противопоставленных комбинированных знаках [2, 3, 4, 5, 7] присутствуют иные словесные элементы: «Ласточка», «LESAFFRE», которые не могут быть соотнесены со словесным элементом «Ласпи».

Таким образом, сравниваемые знаки несут различную смысловую нагрузку, что способствует их различному восприятию потребителем.

При этом, сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, поскольку в данных знаках использованы различные шрифты, различные изобразительные элементы, которые занимают существенную площадь в знаках и формируют совершенно различные образы, что вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Идентификация, входящих в заявленное обозначение птиц, как изображение ласточек не представляется возможным, поскольку отсутствует ярко выраженная характеристика для этих птиц, а именно «раздвоенный хвост», который присутствует в изобразительных элементах в виде стилизованных ласточек противопоставленных знаков [1-7].

Исходя из вышеизложенного следует, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-7] по-разному воспринимаются потребителем, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой, то есть об отсутствии сходства.

В отношении однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ и противопоставленных им товаров 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-7] коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким

содержанием белка; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; 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; макарон [печенье миндальное]; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад», представленные в перечне заявленного обозначения и товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; вафли, в том числе вафли-сэндвичи; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе сушки, баранки; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости, в том числе сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные,

пирожные, сладкие рулеты, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасты бутербродные шоколадные, шоколадно-молочные, готовые к употреблению в пищу; сухари; халва; шоколад» противопоставленного знака [1], товары 30 классам МКТУ «кондитерские изделия, а именно конфеты» противопоставленного знака [2], товары 30 класса МКТУ «конфеты» противопоставленного знака [3], товары 30 класса МКТУ «flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices» («хлопья и препараты из злаков, хлеба, кондитерских и кондитерских изделий, съедобные») противопоставленных знаков [5, 6] являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (кондитерские изделия/конфеты), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Однако, при установленном несходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-7] вывод об однородности товаров не повлияет на отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Кроме того, коллегия отмечает, что в связи с ограничением заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, противопоставленные знаки [4, 7] не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2018750205 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку товары 30 класса МКТУ «дрожжи, ферменты для теста, пекарные порошки, мука пищевая; хлеб, хлебобулочные изделия; соль; улучшители для хлеба, хлебобулочных изделий (ингредиенты для приготовления и улучшения хлеба, хлебобулочных изделий)» противопоставленных знаков [4, 7] не являются однородными с товарами 30 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку относятся к разному виду товаров (хлебобулочные изделия/кондитерские изделия).

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении, указанного выше перечня товаров 30 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2020, отменить решение Роспатента от 26.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750205.