

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) рассмотрела возражение, поступившее 18.04.2023, поданное ООО «Фабрика мороженого «Славица», Республика Татарстан, г. Набережные Челны (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712614, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2018727818 с приоритетом от 04.07.2018 зарегистрирован 21.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 712614 на имя Пашина Александра Юрьевича, 603616, г. Нижний Новгород, ул. Генерала Зимины, 22, кв. 57 (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «светло-зеленый, белый, синий, темно-синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный, сиреневый, коричневый, серый, черный».

Неохраняемые элементы товарного знака: реалистические изображения ягод черники, земляники, апельсина, арбуза. Срок действия регистрации - до 04.07.2028 г.

В поступившем 18.04.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том,

что регистрация № 712614 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительное право на товарный знак «**ЛЕТО**» по свидетельству № 717272 (дата приоритета 17.09.1993, срок действия регистрации продлен до 17.09.2033 г.). Товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «мороженое и пищевой лед»;
- оспариваемый товарный знак по фонетическому и семантическому критериям сходства тождественен противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 717272. Изобразительная часть оспариваемого товарного знака представляет собой оригинальные начертания букв, которые составляют слово «ЛЕТО»;
- словесная часть сравниваемых товарных знаков является тождественной по фонетическому и семантическому признакам. А графическая часть не является существенной, поскольку, например, в радиорекламе потребитель не имеет возможности сравнить графическое выполнение обозначений, а слышит только «ЛЕТО»;
- несмотря на то, что правообладатель оспариваемого товарного знака считает его изобразительным, лицо, подавшее возражение, считает его комбинированным, поскольку он содержит слово «ЛЕТО», выполненное оригинальным шрифтом;
- в соответствии с проведенным опросом ВЦИОМ подавляющее большинство опрошенных респондентов (83 %) ответили, что видят слово «ЛЕТО». На закрытый вопрос о том, есть ли на обозначении слово абсолютное большинство (99 %) опрошенных указали, что обозначение можно прочесть и 94 % респондентов читают его как «ЛЕТО»;
- то, что потребители воспринимают обозначение именно как слово «ЛЕТО» объясняется и психологическими аспектами восприятия, которыми подсознательно пользуется человек. Человек подсознательно старается найти в любом объекте уже знакомые ему образы, и там, где угадывается логика, наше подсознание достраивает объект. Иными словами, мозг человека стремится в первую очередь прочесть обозначение, если в нем заключены знакомые символы. Например, это позволяет нам прочесть слово в символах, которые не содержат букв;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации. Абсолютное большинство российских людей являются грамотными, владеют русским языком, а значит, в их мозгу заложена система распознавания букв кириллического алфавита, даже в тех случаях, когда буквы выполнены оригинальным шрифтом, или даже символом;
- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 712614 используются атрибуты летнего времени года. Например, арбуз растет в России только летом, зонтик и спасательный круг ассоциируются с морем, а море в свою очередь с теплым периодом, преимущественно с летом;
- контекст существенно влияет на наше восприятие, в связи с чем, в возражении приведены примеры разнообразных обозначений;
- необходимо учитывать фактическое использование сравниваемых товарных знаков их правообладателями, а также позиционирование указанных обозначений. Действия правообладателя подтверждают, что оспариваемое обозначение является именно стилизованным словом «ЛЕТО»;
- согласно нотариальному протоколу на двух приобретенных упаковках мороженого производства правообладателя используется оспариваемый товарный знак, а на обратной стороне указывается «ТМ ЛЕТО»;
- правообладатель размещает рекламу, называя новую линейку своего мороженого - «ЛЕТО» (см. ответ издательства «Империя холода» на запрос суда). В журнале «Империя холода» за январь 2019 г. и за январь 2020 г. правообладатель размещал информацию о мороженом и в тексте указывал название новой линейки как «ЛЕТО». Также правообладатель публиковал информацию в своих социальных сетях, в сети Интернет;
- в декларации о соответствии, помимо прочих наименований мороженого, заявлено мороженое «ЛЕТО»;
- на дату регистрации оспариваемого товарного знака, так и на дату подачи заявки правообладатель воспринимал оспариваемый товарный знак по свидетельству № 712614 как стилизованное слово «ЛЕТО» и позиционировал его на рынке именно как бренд с таким именем;

- другие профессиональные участники рынка читают оспариваемый знак как «ЛЕТО», о чем свидетельствуют чеки от января 2022 г. на приобретение мороженого правообладателя, распечатки форума 2018 г., в котором пользователи также называют мороженое правообладателя как «ЛЕТО»;
- заключение ВЦИОМ также подтвердило сходство обозначений. Две трети респондентов (64 %) перепутали бы мороженое лица, подавшего возражение, под названием «ЛЕТО» с мороженым под оспариваемым товарным знаком;
- сравниваемые товары 30 класса МКТУ являются однородными;
- заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче подтверждается наличием у него исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 717272.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712614 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- выписки из Госреестра в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 712614, 717272 - [1];
- отчет ВЦИОМ - [2];
- копия нотариального протокола закупки товара серии 52 АА 5966279, зарегистрированный в реестр за № 52/220-н/52-2023-1-230 от 15.03.2023 г. - [3];
- копия ответа издательства «Империя Холода» - [4];
- копия протокола осмотра журнала «Империя Холода» - [5];
- копия протокола осмотра доказательств серии 16 АА 6391775 от 24.08.2021 г. - [6];
- копия чеков о покупке мороженого «ЛЕТО» - [7];
- отзывы о мороженом «ЛЕТО» с сайта <https://otzovik.com> - [8].

Уведомленный надлежащим образом правообладатель товарного знака по свидетельству № 712614, представил по мотивам возражения отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- в соответствии с материалами заявки № 2018727818, в разделе (540) заявления представлено описание этого знака следующим образом: «заявляется

изобразительный товарный знак, представляющий собой композицию графических образцов, состоящую из изображения куска арбуза, фрагмента газона с зеленой травой, импровизированных изображений пляжного зонтика и спасательного круга. В композиции содержатся также натуралистические изображения цветка ромашки, ягод черники, ягод земляники с зелеными листиками, апельсина, ракетки для бадминтона с воланчиком, одного пляжного тапочка, мордочки собаки в черных очках с лапками, цепляющимися за спасательный круг, воздушных (мыльных) пузырей»;

- экспертиза оспариваемого товарного знака проводилась в отношении заявленного изобразительного обозначения;

- мнение правопреемника (ОАО "Рот Фронт") лица, подавшего возражение, как правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 717272 учитывалось при проведении экспертизы;

- лицо, подавшее возражение, приобрело у ОАО "Рот Фронт" исключительное право на часть товаров 30 класса МКТУ "мороженое, пищевой лед" по свидетельству № 128285 на основании регистрации договора отчуждения исключительного права;

- указанные в возражении примеры относятся к общеизвестным товарным знакам и не могут служить аналогией для рассматриваемого спора в отношении изобразительного товарного знака;

- оспариваемый товарный знак в целом воспринимается через ассоциации составляющих его графических образов: кусок арбуза, часть газона, спасательный круг, пляжный зонт, апельсин, ракетка для бадминтона, ягоды и т.д.;

- в качестве примера можно привести регистрацию № 622165 комбинированного



товарного знака «» на имя Нефедова Д.Н. (Краснодарский край) для однородных товаров 30 класса МКТУ с датой приоритета 08.04.2016, содержащего изображения кусков арбуза и целый арбуз, которые выстроены таким образом, что ассоциативно могут быть восприняты как слово «лето»;

- правообладатель оспаривает довод возражения в части отнесения оспариваемого товарного знака к комбинированным обозначениям;

- если обратиться к понятию видов знаков, которые определены статьей 1482 Кодекса как словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, и словосочетания, предложения и их сочетания. К изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых Фигур. К комбинированным обозначениям относятся комбинации элементов разного вида обозначений: изобразительных, словесных, объемных и других обозначений;

- буквенное исполнение слова "ЛЕТО" в оспариваемом товарном знаке отсутствует. Данный довод подтверждается позицией Роспатента, изложенной в решении от 15.09.2020 г. по результатам рассмотрения возражения того же лица от 16.06.2020 г.: «оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде хорошо запоминающейся оригинальной цветной композиции ... из данных отдельных изображений, вычлененных из указанной единой композиции, только лишь посредством субъективных дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций можно составить, например, слово "ЛЕТО", приняв за искусственно заданное условие ... изображение пляжного зонта представляет собой именно изображение буквы "Т", а изображение спасательного круга - изображение буквы «О» ... Ближе к изображению буквы "Ф" соответствующая композиция может быть воспринята, например, как стилизованное изображение слова "ЛЕО", помещенного просто под пляжным зонтом. В спасательном круге изображена, в частности, собака, кличкой которой вполне может быть, например, «Лео»». В указанном решении сделан вывод, что оспариваемый товарный знак в целом представляет собой исключительно изобразительное обозначение;

- вышеуказанная позиция Роспатента подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2021 по делу № СИП-1064/2020: «вывод о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой слово «лето», можно сделать лишь посредством субъективных дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций»;

- Суд по интеллектуальным правам полагает, что «только первые два элемента с очевидностью воспринимаются в форме букв («л» и «е»), поскольку им специально придана такая форма на основе изображений реальных объектов материального мира (дольки арбуза и травяного газона), которых в таком виде не существует. Остальные объекты представляют собой изображения реально существующих объектов (пляжного зонта и спасательного круга). Кроме того, неочевидным является и восприятие фигуры спасательного круга в качестве буквы «О»;
- Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии семантического сходства и низкой степени фонетического сходства сравниваемых обозначений. Судом отмечено, что именно графическое исполнение оспариваемого товарного знака является его сильным элементом, поскольку именно на оригинальной графической проработке элементов товарного знака акцентируется внимание потребителя;
- слово "ЛЕТО" означает время года, но оно не определяет конкретный, устоявшийся в сознании человека образ "ЛЕТА";
- оспариваемый изобразительный товарный знак не вызывает однозначно ассоциацию со словом "ЛЕТО". Для этого требуется домысливание при определенной установке;
- анализ представленного опроса ВЦИОМ показал, что вопросы являются наводящими, подталкивающими опрашиваемого обнаружить слово на обозначении; часть вопросов касаются сравнения упаковок мороженого;
- согласно социологическому исследованию института социологии ФНИСЦ РАН (в том числе, с учетом ретроспективы) большинство потребителей (54 %) полагают, что на тестируемом обозначении изображен пляжный зонт, который можно представить как букву "Т", но лишь 3 % опрошенных видят букву "Т". Большинство опрошенных (62 %) также считают, что если бы им задавался ретроспективный вопрос, относящийся к дате 04.07.2018 г., то они бы дали аналогичный ответ. Большинство респондентов (62 % / 66 % (с учетом ретроспективы)) полагают, что в тестируемом обозначении изображен спасательный круг, который можно представить как букву "О". Такое же большое количество потребителей дали похожие ответы в отношении остальных букв. Подавляющее большинство

опрошенных считают, что в настоящее время изобразительные элементы тестируемого обозначения являются оригинальными, запоминающимися (93 %) и что именно изобразительные элементы, по мнению подавляющего большинства потребителей (72 %), отличают товарный знак № 712614 от других подобных обозначений. Также исследование показало, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются одно с другим, а также подавляющее большинство потребителей (85 % / 82 % (в настоящее время)) не перепутают при покупке мороженого под товарным знаком № 712614 и под товарным знаком № 717272 "ЛЕТО";

- результаты социологического исследования подтвердили восприятие оспариваемого товарного знака в качестве изобразительного обозначения и правомерности его регистрации в качестве оригинального изобразительного товарного знака;

- в настоящее время подавляющему большинству (75 %) респондентов не известно мороженое под товарным знаком № 717272 "ЛЕТО". Аналогичные данные получены и при ответах потребителей (78 %) на ретроспективные вопросы, связанные с датой 04.07.2018 г.;

- на вопрос: «как вы считаете, какая из компаний выпускает товары под товарным знаком № 717272 "ЛЕТО"» большинство респондентов (42 %) не смогло определиться с компанией производителем. Исходя из результатов опроса, респонденты склонялись к известным компаниям производителей мороженого.

В подтверждении своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- сведения о начертании букв русского алфавита - [9];
- заключение института социологии ФНИСЦ РАН - [10].

От лица, подавшего возражение, поступили пояснения на отзыв, основные доводы которых сведены к следующему:

- часть пояснений повторяют по своей сути вышеприведенные доводы возражения;
- существует широкая практика использования стилизованных букв в логотипах (примеры приведены в возражении). Довод о том, что приведенные примеры являются общеизвестными, никак не влияет на возможность их прочтения;

- если обозначение является изобразительным и не содержит словесных элементов - это не исключает возможности его «прочтения», если оно ассоциируется в целом по своим определенным внешним очертаниям с конкретными буквами;
- в пояснениях приведены ссылки на практику ведомства и практику суда в части прочтения букв и восприятия совокупности определенных графических элементов в качестве слова (решение Роспатента от 15.03.2021 г. по заявке № 2019758717, дело № СИП-534/2019);
- средний российский потребителей воспринимает спорный товарный знак именно как слово «ЛЕТО», которое ему хорошо знакомо и которое он может прочитать, когда будет просить продать ему товар или искать его в сети Интернет;
- критика правообладателя на приведенное социологическое исследование ВЦИОМ не обоснована;
- наводящим является вопрос, ответ на который заложен в самом вопросе или который предполагает наличие только одного предложенного ответа. Ни один из названных вопросов не является наводящим;
- в своем опросе правообладатель не задает ни одного открытого вопроса респондентам, тогда как именно открытые вопросы являются наиболее показательными - респонденты набирают первое, что приходит им в голову и без подсказок. Респонденты не погружены в специфику проведения социологических опросов. Поэтому для респондента ответ «изображение, которое можно представить, как букву» равен по смыслу ответу «стилизованная буква», что интерпретируется в пользу наличия словесного характера у оспариваемого товарного знака. В описательной части сделан вывод о том, что потребители на обозначении в целом видят графические элементы, которые можно представить как буквы;
- опрос правообладателя проведен с нарушением методологии постановки вопросов, отсутствует информация о респондентах, о социально-демографических характеристиках реализованной выборки, отсутствуют данные о распределении респондентов по точкам опроса и т.д.;
- если изображение может быть прочитано как буква, то оно признается словесным и может быть прочитано. Указанное неоднократно подтверждается судебной

практикой (решения Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 г. по делу № СИП-821/2022, от 04.05.2023 г. по делу № СИП-1163/2022, от 18.10.2022 г. по делу № СИП-443/2022 и т.д.);

- описание товарного знака не может учитываться. На момент подачи заявки правообладателю уже было известно о товарном знаке ОАО «Рот Фронт» и о наличии препятствий к регистрации;

- поданное ранее возражение не содержало социологического исследования и обстоятельств использования товарного знака самим правообладателем;

- сам правообладатель до даты приоритета оспариваемого товарного знака рекламировал мороженое, на упаковке которого размещен товарный знак как мороженое «ТМ ЛЕТО»;

- в приложениях приведены сканированные копии чеков и упаковок мороженого производства правообладателя и таблицу с результатами проверки DataMatrix-кодов в системе «Честный знак». Для каждой упаковки в системе «Честный знак» указывается название мороженого «ЛЕТО»;

- в отзыве не опровергаются доводы о восприятии товарного знака рынком потребителями и доводы о том, как сам правообладатель называет мороженое под этим обозначением;

- лицом, подавшим возражение, представлены сведения в отношении заявки № 2018727818 на стадии экспертизы заявленного обозначения;

- сходство сравниваемых обозначений дополнительно усиливается тем, что товарный знак «Лето» активно используются ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами (согласно сведениями из Госреестра и сети Интернет), в результате чего знак «Лето» приобрел широкую известность среди потребителей, и появление на рынке кондитерских изделий со сходным обозначением, безусловно, вызовет смешение, поскольку потребители могут предположить, что товары, маркированные комбинированным обозначением «ЛЕТО», являются версией известных им кондитерских изделий производства ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатов.

В подтверждении своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копия товарного и кассового чеков от 20.01.2022 г. - [11];

- копия товарного чека от 21.01.2022 г. - [12];
- копия чека от 11.03.2023 г. - [13];
- таблица упаковок и результатов проверки в системе «Честный знак» - [14];
- копия письма, подтверждающего отправку возражений представителям правообладателя - [15];
- этикетка, отзывы потребителей, сведения из словарей в отношении слов «лето», «лео», сведения о заявке № 2018727818 (отчет информационного поиска и т.п.) - [16].

Правообладатель представил письменные пояснения, в которых приводит критические замечания в отношении дополнений лица, подавшего возражение. Также правообладатель отмечает, что в рамках исследования были строго соблюдены все принципы и процедуры отбора респондентов, заявленные в методике исследования. Замечания лица, подавшего возражение, на заключение института социологии РАН беспочвенны, об этом свидетельствуют «Комментарии лаборатории социологической экспертизы института социологии РАН». Правообладателем представлены письменные пояснения Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН в отношении письменного возражения на отзыв ИП Пашина А.Ю., согласно которым в рамках исследования были строго соблюдены все принципы и процедуры отбора респондентов, заявленные в методике исследования, а также пояснительная записка к CD-диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении № 133-2023 от «21» августа 2023 г. Правообладателем также приведены критические замечания в отношении приведенных примеров товарных знаков. Товарный знак "ЛЕТО" по свидетельству № 717272 не является широко известной маркой мороженого на территории Российской Федерации. Проведенный в сети Интернет, по ключевому слову запрос "мороженое под названием лето" не содержит информации о мороженом "ЛЕТО" производства ИП Пашиным А.Ю. и мороженом "ЛЕТО" производства ООО "Фабрика мороженого "Славица". Согласно полученной информации из сети Интернет мороженое под названием "ЛЕТО" производит компания "ИМПЕРИЯ ХОЛОДА". О том, что потребители мороженого не знают о производителе данного товара под маркой

"ЛЕТО" следует из результатов социологического исследования, проведенного институтом социологии РАН. Правообладатель дополнительно анализирует решение Роспатента от 15.03.2021 по заявке № 2019758717, дело № СИП - 1064/2020. В частности, правообладатель приводит цитату из судебного акта касающуюся того, что опасность смешения между словесным и изобразительным товарным знаком у рядовых потребителей может иметь место в том случае, когда слово или словосочетание представляет собой очевидное наименование соответствующего изображения. Дела, касающиеся товарных знаков «МОЛОКО», «Soft», «ТЕРЕМОКТВ», не могут служить надлежащими примерами.

В подтверждение своих доводов правообладателем к материалам дела были дополнительно приобщены следующие материалы:

- заключение № 133-2023 от «21» августа 2023 г. - [17];
- этикетки мороженого - [18];
- комментарии Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН на письменные возражения на отзыв, справка и письмо о праве подписи И.В. Батыкова - [19].

От лица, подавшего возражение, к материалам дела была приобщена распечатка ссылки <https://oprosi.online/preview/4d574631-9e8a-426f-bd4b-d10ec968bcc0/share> с данными о количестве опрошенных респондентов - [20].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 18.04.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.07.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 712614 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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

Согласно пункту 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 товарный знак «» по свидетельству № 712614 (приоритет от 04.07.2018 г.) представляет собой яркую композицию, состоящую из стилизованных букв «Л», «Е», «О», зонта и иных элементов. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 712614 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ *«вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]»* в цветовом сочетании: «светло-зеленый, белый, синий, темно-синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный, сиреневый, коричневый, серый, черный». Неохраняемые элементы: «реалистические изображения ягод черники, земляники, апельсина, арбуза». Срок действия регистрации - до 04.07.2028 г.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству № 717272 у лица, подавшего возражение, свидетельствует о его

заинтересованности в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712614 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 21.05.2019 г. Подача возражения произведена 18.04.2023 с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

В возражении указано, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован с нарушением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 717272.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 712614 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**ЛЕТО**» по свидетельству № 717272, дата приоритета 17.09.1993 является словесным. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «*мороженое; пищевой лед*». Срок действия регистрации продлен до 17.09.2033 г. Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении в отношении части товаров и/или услуг: № 128285, 16.06.1995 г.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству № 712614 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 717272 показал следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение в виде оригинальной цветной композиции, состоящей, в частности, из изображений дольки арбуза, стилизованной по своей внешней форме под букву «Л», и травяного газона, стилизованного под букву «Е», а также пляжного зонтика и спасательного круга. В композиции содержатся также натуралистические изображения цветка ромашки, ягод черники, ягод земляники с зелеными листьями, апельсина, ракетки для бадминтона с воланчиком, одного пляжного тапочка, мордочки собаки в черных

очках с лапками, цепляющимися за спасательный круг, воздушных (мыльных) пузырей.

Несмотря на стилизацию исполнения и художественное оформление буквенных элементов, оспариваемый товарный знак с учетом последовательно расположенных на одной строке букв «Л», «Е», зонта в виде буквы «Т», а также буквы «О» способен иметь словесный характер и прочитываться как «ЛЕТО». Таким образом, отнесение оспариваемого знака к изобразительным обозначениям не исключает возможность его прочтения, поскольку его контуры, очертания и образы формируют конкретные буквы, расположенные в определенном порядке.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 717272 представляет собой словесное обозначение «ЛЕТО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков показал полное фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «ЛЕТО», который входит в состав оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака. Визуальные различия не приводят к отсутствию сходства сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 717272 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство товарных знаков связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения зарегистрированы.

Товары 30 класса МКТУ *«вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]»* оспариваемого товарного знака и товары 30 класса МКТУ *«мороженое; пищевой лед»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 717272 либо идентичны, либо соотносятся как вид-род, имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Указанное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров по причине их природы, назначения одному лицу – правообладателю противопоставленного товарного знака.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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.

С учетом высокой степени однородности анализируемых товаров 30 класса МКТУ риск смешения сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте увеличивается.

Следует отметить, что в рамках оспаривания решения Роспатента от 15.09.2020 г., принятого по результатам рассмотрения возражения от 16.06.2020 г. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712614, поданного тем же лицом (ООО «Фабрика мороженого «Славица») по основаниям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, суд привел свои доводы касательно фонетического сходства сравниваемых товарных знаков (см. дело № СИП - 1064/2020).

Сторонами спора в обоснование своих позиций представлены социологические исследования, анализ которых показал следующее.

В социологическом исследовании ВЦИОМ [2] лица, подавшего возражение, отмечено, что подавляющее большинство участников опроса (83 %) указали, что видят слово «ЛЕТО» в оспариваемом обозначении, при этом каждый пятый (22 %) увидел изобразительные элементы на обозначении. Отвечая на закрытый вопрос относительно наличия / отсутствия словесного элемента в тестируемом обозначении, 99 % опрошенных ответили, что видят в нем слово, при этом 94 % опрошенных указали, что это слово «ЛЕТО». При демонстрации исследуемых

товарных знаков 64 % допускают, что если бы им порекомендовали мороженое под названием «ЛЕТО», они бы подумали, что мороженое под обозначением



«» - это то самое мороженое. Значительная часть (44 %) респондентов заявила, что мороженое под тестируемыми обозначениями выпускается одной компанией или разными, сотрудничающими между собой компаниями.

В социологическом исследовании [17] правообладателя отмечено следующее. С точки зрения потребителей мороженого подавляющее количество опрошенных респондентов считают, что оспариваемый товарный знак отличается от других обозначений по изобразительным элементам (72 % и 71 % с учетом ретроспективы). С какими-либо иными товарными знаками оспариваемый товарный знак не ассоциируется (91 % опрошенных респондентов и аналогичное количество с учетом ретроспективы). О разном зрительном впечатлении между сравниваемыми товарными знаками заявили 81 % и 80 % (с учетом ретроспективы) опрошенных респондентов. Подавляющее большинство респондентов при покупке не перепутают мороженое под сравниваемыми товарными знаками: 85 % и 84 % (с учетом ретроспективы) опрошенных респондентов.

Согласно представленным правообладателем комментариям Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН [19] социологическое исследование [17] является объективным и соответствует фундаментальным принципам социологической науки. Сведения, представленные лицом, подавшим возражение, о недостаточном количестве опрошенных респондентов [20] нивелируются комментариями об объективности и соответствии принципам социологии ФНИСЦ РАН [19]. В данных комментариях отмечено, что «выборка респондентов не смещена и репрезентативна».

Представленные сторонами спора социологические исследования касаются восприятия потребителями сравниваемых товарных знаков, а также отнесения продукции к одному источнику происхождения. Так, значительная доля респондентов усматривают слово «ЛЕТО» в исследуемом обозначении (94 % опрошенных закрытого вопроса исследования ВЦИОМ [2]). В социологическом исследовании [17] подавляющее большинство респондентов видят буквы на

оспариваемом товарном знаке только при определенном домысливании: 54 % опрошенных (62 % с учетом ретроспективы) видят пляжный зонт, который можно представить, как букву «т»; 62 % опрошенных (66 % с учетом ретроспективы) видят спасательный круг, который можно представить, как букву «о»; 69 % опрошенных (74 % с учетом ретроспективы) видят дольку арбуза, которую можно представить, как букву «л»; 74 % опрошенных (76 % с учетом ретроспективы) видят травяной газон, который можно представить, как букву «е».

Резюмируя социологические исследования сторон спора можно прийти к выводу, что большинство респондентов либо однозначно видят слово «ЛЕТО» в исследуемом обозначении (ВЦИОМ [2]), либо определяют его буквенный состав (исследование [17]).

Таким образом, у коллегии есть основания считать, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 712614 произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, коллегия отмечает следующее. Лицом, подавшим возражение, в обоснование довода о присутствии мороженого правообладателя на рынке и маркируемого обозначением «Лето», представлены соответствующие документы, анализ которых показал следующее.

Отзывы с сайта <https://otzovik.com> [8] действительно содержат информацию о мороженом «Лето», при этом на размещенных фотографиях упаковок присутствует оспариваемый товарный знак. Кроме того, из представленных впоследствии упаковок мороженого [18] правообладатель исключил из этикеток слово «Лето». Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о том, оспариваемый товарный знак может иметь прочтение и смысловое восприятие в качестве слова «Лето». Вместе с тем, доводы и документы об использовании к оценке соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отношения не имеют.

Представленная сторонами практика в отношении различных товарных знаков не имеет преюдициального значения.

Чеки о покупках [7,11-13], протокол осмотра доказательств в части упаковок мороженого [3], ответ издательства «Империя Холода» [4], данные нотариального осмотра протокола в отношении журнала «Империя Холода» [5], протокол осмотра доказательств (декларации о соответствии) [6], часть отзывов потребителей [8,16], таблица упаковок и результатов проверки в системе «Честный знак» [14] датированы позже даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 712614, в связи с чем, не могут быть учтены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712614 недействительным полностью.