


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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 28.07.2022, поданное ООО «Кондитерская Фабрика «Лаконд», г.Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707750, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021707750 было подано 15.02.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 26.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707750 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением, используемым компанией Аугуст Шторк КГ, Вальдштрассе 27, 13403 Берлин, Германия (см. Интернет, <https://food.gsm.com/catalog/konfety-zhevatelnye-mamba-assorti-48-sht-po-26-5-g/>; <https://www.vprok.ru/product/mamba-mamba-konfety-jev-bkof-26-5g--349041>; <https://www.detmir.ru/product/index/id/2947951/>; https://coffee-break.pro/zhevatelnye-konfety-mamba-tropiks-fruktovoe-assorti-48-sht-up-p_1676745; <https://sbermarket.ru/products/145348-konfety-mamba-zhevatelnye-2-v-1-krasnaya-smorodina-laym-26-5-g>; <https://dostavkaproductovnadom.ru/konfety-zhevatelnye-mamba-prod>; <https://edadeal.ru/moskva/products/547c31b3-971e-4a02-b82f-ee91b9002c7d>; <https://aks124.ru/produksiya/zhevatelnie-konfety-ledency/mamba> и др.), в связи с чем, на основании положений, предусмотренных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и обозначения «Mamba», используемого компанией Аугуст Шторк КГ, Вальдштрассе 27, 13403 Берлин, Германия, установлено на основании общего зрительного впечатления, поскольку при определении сходства сравниваемых обозначений экспертиза руководствовалась первым впечатлением, полученным при их сравнении. Поэтому, даже в случае, если последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Учитывая графическое исполнение заявленного обозначения, у потребителя может сложиться стойкая ассоциативная связь с товарами определенного производителя.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и обозначения «Mamba», используемого компанией Аугуст Шторк КГ, Вальдштрассе 27, 13403 Берлин, Германия, установлено на основании общего зрительного впечатления, поскольку

при определении сходства сравниваемых обозначений экспертиза руководствовалась первым впечатлением, полученным при их сравнении.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «АССОРТИ», как указывает сам заявитель, является неохраняемым, на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства заявленных товаров.

Входящее в состав заявленного обозначения натуралистичное изображение ягод является неохраняемым на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на состав заявленных товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.07.2022, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано следующее.

- заявленное обозначение имеет оригинальное графическое исполнение, приводящее к восприятию его в большей степени как изобразительного обозначения, а не словесного;

- противопоставленный товарный знак «ЖЕЛЕША» по свидетельству №705442 был зарегистрирован с более поздним приоритетом, чем товарный знак «Желешка» по свидетельству №288097, который также первоначально был признан сходным с заявленным обозначением, однако, поскольку заявитель получил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения от правообладателя этого товарного знака (Частное акционерное общество «АВК», 83062, г. Донецк), данное противопоставление было снято;

- заявитель полагает, что регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №705442 была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и намерен оспаривать эту регистрацию;

- относительно продукции, выпускаемой компанией Аугуст Шторк КГ, Берлин, Германия (жевательных конфет под торговой маркой



«Mamba»),

заявитель просит принять во внимание, что словесные элементы заявленного обозначения «Желешка ассорти» и обозначения «Mamba» фонетически и визуально не совпадают;

- фонетическая и визуальная длина наименований «Желешка ассорти» и «Mamba» разная, что сильно изменяет визуальный ряд по цвету и цветовосприятию;

- наличие длинного двухстрочного названия зеленого цвета кириллицей и зеленых «хвостиков» на ограниченном небольшом размере этикетки красно-малинового-синего спектра у «Желешка ассорти» не смешивается визуально с желто-оранжево-красной этикеткой большого размера (для стиков) с коротким зеленым, написанным латиницей, наименованием «Mamba»;

- стилизованное изображение ягод малины, клубники, черники, черной смородины и т.д. подчеркивает различные вкусовые расширения готового продукта;

- заявитель в первичных документах указывал, что словесный элемент «ассорти» не является охраноспособным.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложен оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №288097.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.02.2021) поступления заявки №2021707750 на регистрацию 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 государственной

регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 пункту 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 пункту 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 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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее горизонтально ориентированную плашку, в центре которой размещены словесные элементы «Желешка» и «ассорти», выполненные буквами русского алфавита, оригинальным шрифтом. На всей поверхности плашки изображены стилизованные фрукты и ягоды.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в зеленом, салатовом, красном, желтом, малиновом, синем, голубом, вишневом, оранжевом, белом цветовом сочетании в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

бисквиты; бриоши; булки; вещества подслащивающие натуральные; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; загустители для пищевых продуктов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 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; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; кушанья мучные; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод для употребления в пищу; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тесто миндальное; торты; ферменты для теста; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад.

Доминирующее положение в композиции обозначения занимает словесный элемент «ЖЕЛЕШКА».

Заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ассорти» является неохраняемым элементом товарного знака.

Вместе с тем, коллегия полагает неубедительным довод о том, что изображение различных ягод указывает на конкретный состав и свойства заявленных товаров, поскольку такое изображение может только вызывать в сознании потребителя ассоциативное представление о ягодном вкусе кондитерских изделий, маркированных заявленным обозначением, при этом такие ассоциации могут быть различными, поскольку различные ягоды имеют различный вкус и цвет, также как и их сочетание. Соответственно, отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с решением Роспатента от 26.01.2022 препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707750 является словесный товарный знак «ЖЕЛЕША» по свидетельству № 705442, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ:

изделия кондитерские; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних ёлок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; халва; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «ЖЕЛЕШКА» и «ЖЕЛЕША», играющих основную индивидуализирующую роль в сравниваемых обозначениях, что обусловлено наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также визуальным сходством, за счет использования букв русского алфавита.

Следует отметить, что слова «ЖЕЛЕША» и «ЖЕЛЕШКА» отсутствуют в лексических словарях русского языка, вместе с тем, они могут восприниматься потребителем как производные от слова «ЖЕЛЕ», вызывая в сознании потребителя сходные ассоциации, кроме того, регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородность которых с товарами 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака обусловлена принадлежностью их к одним и тем же родовым и видовым группам товаров (кондитерским изделиям), а также идентичностью ряда позиций (изделия желейные фруктовые [кондитерские]; 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; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; халва; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад).

Коллегия обращает внимание на то, что заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, а также однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак.

Вышеуказанный анализ позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, несмотря на отдельные визуальные различия, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

Коллегия приняла во внимание сведения о том, что заявитель пытался оспорить правомерность регистрации противопоставленного товарного знака, однако правовая охрана противопоставленного товарного знака была сохранена, в силу чего данное противопоставление по-прежнему является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса установлено следующее.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Указанная способность действительно может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем, однако такими доказательствами коллегия не располагает.

Довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса базируется исключительно на сведениях из сети Интернет о присутствии на российском рынке жевательных конфет, маркированных обозначением «МАМБА», производителем которых является немецкая компания Аугуст Шторк КГ, в отсутствие какой-либо достоверной информации об объемах производства и реализации конфет, а также длительности их пребывания на российском рынке, кроме того, отсутствуют сведения относительно правового статуса указанных обозначений на территории Российской Федерации.

Коллегия также полагает, что использование близкого цветового сочетания при упаковке конфет, маркированных обозначением «МАМБА», не является достаточным для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку основным индивидуализирующим элементом сравниваемых товаров являются словесные элементы «ЖЕЛЕШКА» и «МАМБА», которые различаются по всем признакам сходства (фонетика, семантика, графика).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021707750, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 26.01.2022.