

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой статьи 1248 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, рассмотрела поступившее 30.12.2016 возражение, поданное ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА», 140032, Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д.4 (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541907, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2014704174 с приоритетом от 12.02.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 14.05.2015 за №541907 на имя ООО «Агродеталь», г. Красноярск (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак

**ДАРИ  
ЛЮБИМЫМ  
НЕЖНОСТЬ**

представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 30 и услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении выражено мнение, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №541907 была предоставлена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА» является правообладателем серии товарных знаков «Нежность» по свидетельствам №№383772, 434365, 434366 [1-3] в отношении товаров 30 класса МКТУ – конфеты, шоколад;
- сравниваемые знаки являются сходными по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;
- слово «нежность» полностью входит в оспариваемый товарный знак «ДАРИ ЛЮБИМЫМ НЕЖНОСТЬ», то есть, можно говорить о фонетическом вхождении одного обозначения в другое, что является наиболее распространенным случаем звукового сходства;
- в словосочетании «ДАРИ ЛЮБИМЫМ НЕЖНОСТЬ» на слово «нежность» падает логическое ударение, и оно имеет самостоятельное значение;
- визуальное сходство обусловлено выполнением сравниваемых обозначений буквами одного алфавита, слово Нежность в оспариваемом знаке расположено на отдельной строке;
- однородность товаров не вызывает сомнений;
- сравниваемые товарные знаки ассоциируются в целом, несмотря на отдельные отличия;
- лицо, подавшее возражение, не давало своего согласия на регистрацию оспариваемого знака ООО «Агродеталь»;
- ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА» создано в 1997 г., входит в число ведущих производителей кондитерских изделий, ежегодный объем продаж превышает 800 млн. руб., более подробную информацию об ООО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ВОЛШЕБНИЦА» можно найти на сайте <http://www.volshebnitsa.ru>.

В возражении изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541907 в отношении товаров 30 класса МКТУ в части кондитерских изделий, включая (но, не ограничиваясь) шоколад и конфеты, а также товаров 16 класса МКТУ в части

упаковки (упаковочных материалов) и их частей, канцелярских товаров, авторучек, альбомов, афиш, бланков.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.02.2014) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид

материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак сходен до степени

смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками



**НЕЖНОСТЬ**

**НЕЖНОСТЬ** *Нежность*

[1-3], зарегистрированными ранее на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарных знаков [1-3] показал следующее.

Словесные элементы «Нежность» противопоставленных знаков [1-3] фонетически входят в оспариваемый словесный товарный знак «**ДАРИ ЛЮБИМЫМ НЕЖНОСТЬ**». Вместе с тем, сравниваемые товарные знаки отличаются количеством слов, слогов, букв и звуков, причем отличия заключаются в словах, расположенных в начальной части обозначения, на которую, прежде всего, обращает внимание потребитель при восприятии обозначения. Кроме того, сопоставляемые обозначения отличаются визуально, что обусловлено разным количеством слов в обозначениях, а также тем, что в оспариваемом знаке слова расположены на трех строках, в знаках [1], [3] слово «Нежность» выполнено оригинальным шрифтом, а в знаке [1] присутствует изобразительный элемент в виде стилизованной розы.

Анализ семантического сходства сравниваемых обозначений показал, что смысловое значение слова «Нежность» отличается от смыслового значения словосочетания «Дари любимым нежность».

Анализ перечня товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541907, и товаров 30 класса МКТУ (конфеты, шоколад), в отношении которых действуют

противопоставленные знаки [1-3], показал их однородность, поскольку указанные товары относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Что касается товаров 16 класса МКТУ (канцтовары, авторучки, альбомы, бланки и др.), в отношении которых также испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №541907, то коллегия не усматривает признаков однородности этих товаров с товарами 30 класса МКТУ «конфеты, шоколад», охраняемых в противопоставленных знаках, поскольку они относятся к разным видовым и родовым группам товаров, имеют разное назначение, разные каналы сбыта и разный круг потребителей.

Таким образом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров при маркировке их сравниваемыми товарными знаками одному производителю, что свидетельствует о невозможности их смешения в гражданском обороте. Следовательно, довод возражения о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №541907.**