

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии 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, рассмотрела возражение, поступившее 21.07.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лакомка», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013728545 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.08.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно, козинаки».

Согласно материалам заявки заявлено «словесное обозначение

**Козинаки  
от Мельника**

, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Буква «М» в слове «Мельника», а также буква «К» в слове «Козинаки» - заглавные, остальные буквы в словах – строчные».

Роспатентом 30.04.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013728545 в отношении товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса;

- указанный довод мотивирован тем, что в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



- **OT MEL'NIKA** по свидетельству № 498864, приоритет от 29.08.2012 [2];



- **MEL'NIK** по свидетельству № 263182, приоритет от 26.11.2002 [3];



- по свидетельству № 176129, приоритет от 24.02.1998, срок действия регистрации продлен до 24.02.2018 [4];

- противопоставленные товарные знаки [2-4] зарегистрированы ранее на имя ОАО «Мельник», Алтайский край, г. Рубцовск;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] основано на фонетическом и семантическом сходстве словесных элементов «мельник / от мельника»;

- словесный элемент «Козинаки» заявленного обозначения [1] является неохраняемым в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.07.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.04.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные элементы «Козинаки от Мельника» [1] и «OT MEL'NIKA» [2], «MEL'NIK» [3,4] отличаются друг от друга различным

количеством слов, слогов, составом гласных и согласных звуков, а также графическими признаками;

- графические отличия обусловлены разным количеством слов, разным видом шрифтов, цветовым исполнением и наличием изобразительных элементов (фигура деревенского мужчины с бородой в рабочей рубашке) в противопоставленных товарных знаках [2,3];

- в заявленном обозначении [1] логическое ударение падает на слово «Козинаки», которое и определяет смысловую нагрузку;

- подаче заявки № 2013728545 предшествовала регистрация на имя заявителя



комбинированного товарного знака  по свидетельству № 512381, приоритет от 26.06.2012;

- заявленное обозначение [1] и товарный знак заявителя по свидетельству № 512381 логически связаны между собой, в них слово «Мельник» выполнено с большой буквы как имя собственное, означающее фамилию директора организации-заявителя ООО «Лакомка» Мельника Игоря Юрьевича;

- в словесных элементах противопоставленных товарных знаков «ОТ МЕЛЬНИКА» [2], «МЕЛЬНИК» [3,4] слово «МЕЛЬНИК» означает профессию человека, что подкреплено художественным образом мужчины с бородой в рабочей рубашке;

- однородные товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков, не использовались правообладателем в течение последних трех лет, что подтверждается сведениями из сети Интернет (<http://melnik.su>);

- предоставление правовой охраны противопоставленным товарным знакам [2-4] по значительному количеству классов МКТУ при фактическом их неиспользовании является злоупотреблением правом, что не допускается статьей 10 Кодекса и препятствует получению заявителем охранного документа.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 16.11.2015, заявил ходатайство о переносе заседания коллегии. Ходатайство мотивировано тем, что заявителем поданы иски в Суд по интеллектуальным правам (далее - СИП) о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [3,4] в отношении товаров 30 класса МКТУ. Предварительное судебное заседание назначено на 14.12.2015. В подтверждение своих доводов заявителем приобщено к материалам дела определение по делам: № СИП-613/2015 от 13.11.2015, № СИП – 612/2015 от 12.11.2015 - [5].

Рассмотрев представленные документы [5] и ходатайство о переносе заседания коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков [3,4] административным порядком не предусмотрено. Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] является действующей и сроки для досрочного прекращения его правовой охраны вследствие неиспользования не исчерпаны (пункт 1 статьи 1486 Кодекса).

Изучив материалы дела, выслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения, поступившего 21.07.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.08.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 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. Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

## Козинаки от Мельника

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2013728545 является словесным, выполнено в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква слов «Козинаки», «Мельника» исполнена заглавной, остальные буквы - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, а именно, козинаки».

Согласно словарям (<http://dic.academic.ru/>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>) элемент «Козинаки» означает: традиционная сладость у грузин и армян, дробленые ядра грецких, лесных орехов, кунжута, слегка подсушенные и залитые растопленным медом. Словесный элемент «Козинаки» заявленного обозначения [1] является неохраняемым согласно пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары, указывая на их вид, что правомерно указано в решении Роспатента и не оспаривается заявителем в материалах возражения, поступившего 21.07.2015.

Словесный элемент «Козинаки» заявленного обозначения [1] не привносит в него достаточной различительной способности ввиду того, что является неохраняемым. Согласно пункту 4.2.4.2. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 (далее - Рекомендации) «если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов». Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «от Мельника».



Противопоставленный товарный знак **OT MEL'NIKA** [2] по свидетельству № 498864 с приоритетом от 29.08.2012 является комбинированным. Словесный элемент «OT MEL'NIKA» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мужчины, одетого в рубаху с поясом и с поднятым вверх указательным пальцем левой руки, обрамлен окружностью. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в том числе в отношении товара «кондитерские изделия», в следующем цветовом сочетании: «черный, белый, желтый, коричневый, красный, бежевый, голубой».



Противопоставленный товарный знак **MEL'NIK** [3] по свидетельству № 263182 с приоритетом от 26.11.2002 (срок действия регистрации продлен до 26.11.2022) является комбинированным. Словесный элемент «MEL'NIK» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мужчины, одетого в рубаху с поясом и с поднятым вверх указательным пальцем левой руки, обрамлен окружностью. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в том числе в отношении товара «кондитерские изделия», в следующем цветовом сочетании: «красный, белый, желтый, телесный, бордовый, черный».



Противопоставленный товарный знак **MEL'NIK** [4] по свидетельству № 176129 с приоритетом от 24.02.1998 (срок действия регистрации

продлен до 24.02.2018) является комбинированным. Словесный элемент «МЕЛЬНИК» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мельницы выполнен с наложением на букву «М» словесного элемента «МЕЛЬНИК». Правовая охрана противопоставленному товарному знаку [4] предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в том числе в отношении товаров «кондитерские и хлебобулочные изделия».

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-4] является: ОАО «Мельник», Алтайский край, г. Рубцовск.

Согласно пункту 6.3.2. Рекомендаций «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». Таким образом, наиболее значимыми элементами в противопоставленных товарных знаках [2-4] являются словесные элементы «ОТ МЕЛЬНИКА» [2], «МЕЛЬНИК» [3,4].

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал тождество звучания сравниваемых словесных элементов: «ОТ МЕЛЬНИКА» [1] и «ОТ МЕЛЬНИКА» [2]; а также фонетическое сходство словесных элементов: «ОТ МЕЛЬНИКА» [1] и «МЕЛЬНИК» [3,4]. Предлог «ОТ» в словесном элементе «ОТ МЕЛЬНИКА» заявленного обозначения [1] не формирует качественно иные звуковые образы.

Сопоставительный анализ по визуальному критерию сходства словесных обозначений показал, что графически заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] близки ввиду использования при написании словесных элементов «ОТ МЕЛЬНИКА» [1,2] / «МЕЛЬНИК» [3,4] букв одинакового алфавита - русский.



Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] показал, что они близки, благодаря подобию заложенных идей: мельник – владелец мельницы или работник на мельнице. См. словари: <http://что-означает.рф/>; <http://tolkslovar.ru/>.

Довод заявителя в части того, что заявленное обозначение [1] и товарный знак заявителя по свидетельству № 512381 логически связаны между собой, в них слово «Мельник» выполнено с большой буквы как имя собственное и означает фамилию директора заявителя ООО «Лакомка» Мельника Игоря Юрьевича, признан коллегией неубедительным. Словесный элемент «от Мельника» заявленного обозначения [1] не вызывает однозначных семантических ассоциаций с фамилией директора заявителя. При восприятии заявленного обозначения [1] скорее возникает ассоциация с козинаками от владельца мельницы, ее работников.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] соотносятся как род (вид) [кондитерские изделия], имеют одни и те же условия реализации (оптом и в розницу), круг потребителей (любители изделий кондитерской промышленности), назначение (для питания, получения приятных вкусовых ощущений), продаются на одном прилавке продовольственных магазинов.

Резюмируя изложенное, у коллегии есть основания для вывода о том, что сравниваемые товары 30 класса МКТУ являются однородными, что заявителем в рамках настоящего возражения не оспаривается.

В связи с этим, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Рассмотрение вопроса злоупотребления правом в рамках настоящего возражения процессуально не предусмотрено.

Доводы заявителя в части неиспользования правообладателем противопоставленных товарных знаков не могут быть приняты во внимание. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем праве» иного лица в отношении охраняемых товаров. Судебными актами, подтверждающими неиспользование противопоставленных товарных знаков на дату поступления возражения и заседания, коллегия не располагала.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2015, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2015.**