

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ (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 05.03.2022, поданное компанией «Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020770890, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение «**McFlurry**» по заявке №2020770890, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.11.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Флурри» по свидетельству №658610 (1) с приоритетом от 21.10.2016, а также с товарным

знаком «Flurry» по свидетельству №657445 (2) с приоритетом от 21.10.2016, зарегистрированными на имя ООО «Горячие крендели», Россия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. В связи с изложенным, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- решениями Роспатента от 14 февраля 2022 года по результатам рассмотрения возражений заявителя от 18 октября 2021 года предоставление правовой охраны противопоставленным товарным знакам признано недействительными в отношении товаров 29 класса МКТУ «напитки молочные с преобладанием молока; коктейли молочные», товаров 30 класс МКТУ «попкорн; мороженое; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; сорбет [мороженое]; порошки для изготовления мороженого; йогурт замороженный [мороженое]»;

- прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков (1-2) в отношении товаров, однородных товарам заявленного обозначения, снимает препятствие к регистрации заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.12.2020) поступления заявки №2020770890 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в

Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 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 «McFLURRY» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буква «с» - строчная. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены товарные знаки «Флурри» (1) и «Flurry» (2), являющиеся словесными и выполненные стандартным шрифтом строчными буквами русского / латинского алфавитов, начальные буквы «F», «Ф» - заглавные. Правовая охрана

товарным знакам (1-2) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ. Решениями Роспатента от 14.02.2022 правовая охрана противопоставленных товарных знаков была признана недействительными частично. Действие правовой охраны сохранено в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «стабилизаторы для взбитых сливок, загустители для пищевых продуктов».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) показал следующее.

В словесном элементе «McFLURRY» заявленного обозначения зрительно выделяются два словесных элемента – “Mc ” и “FLURRY”.

Противопоставленные товарные знаки «Flurry» и «Флурри» фонетически полностью входят в состав заявленного обозначения и совпадают с одним из его элементов – «FLURRY», имеющим более протяженное значение и визуальную длину относительно начальной части «Mc». Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Анализ словарей основных европейских языков (см., например, *Oxfords learners dictionary*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/flurry>) показал, что словесный элемент «flurry», входящий в состав заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) переводится с английского языка как 1. an occasion when there is a lot of activity, interest, excitement, etc. within a short period of time (случай, когда есть много активности, интереса, волнения и т.д. в течение короткого периода времени); 2. a small amount of snow, rain, etc. that falls for a short time and then stops (небольшое количество снега, дождя и т.д., которое выпадает в течение короткого времени, а затем прекращается); 3. a sudden short movement of paper or cloth, especially clothes (внезапное короткое движение бумаги или ткани, особенно одежды). В связи с изложенным, сравниваемые обозначения способны вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии.

Сравниваемые знаки являются словесными, заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, начертание большинства букв совпадает, что свидетельствует об их близком графическом восприятии. Следует отметить

отдельные графические отличия, заключающиеся в исполнении заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) буквами русского / латинского алфавитов. Вместе с тем, указанное не снимает фонетического тождества их словесных элементов «Флурри» («Flurry»), на основе которого было установлено сходство сравниваемых знаков в целом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-2).

Товары 30 класса МКТУ «десертные продукты на молочной основе, а именно мороженое и изделия кондитерские замороженные» заявленного обозначения не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «стабилизаторы для взбитых сливок; загустители для пищевых продуктов», поскольку они относятся к разным родовым и видовым группам товаров. Сравнимые товары производятся различными лицами, имеют различные каналы реализации и реализуются в отношении различного круга потребителей.

Маркировка неоднородных видов товаров сходными средствами индивидуализации не приведет к смешению данных видов товаров в гражданском обороте.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2022, отменить решение Роспатента от 12.11.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020770890.**