

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 20.07.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ДЖЕЛАТО", г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020765480 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020765480, поданной 18.11.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



в цветовом сочетании: «красный, бирюзовый, фиолетовый, белый, черный».

В соответствии с формой 401 от 18.04.2022 в материалы заявки внесены изменения. Из перечня товаров исключены все товары 29, 32 классов МКТУ и часть товаров 30 класса МКТУ. Перечень товаров 30 класса МКТУ изменен на следующий: *«йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого»*.

Роспатентом 22.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020765480 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям

пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ICECREAM» в силу своего семантического значения («ICECREAM» в переводе с английского языка на русский язык означает - «мороженое». См. Интернет-словарь: <https://translate.google.ru/> и др.) является неохраняемым элементом (основание: пункт 1 статьи 1483 Кодекса);
- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарными знаками:



- «  » [2], зарегистрированным по свидетельству № 325704 с приоритетом от 24.01.2005 (срок действия регистрации продлен до 24.01.2025), зарегистрированным ранее на имя ООО "Ален" 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кожевнная, 18, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- «  » [3] по международной регистрации № 1006791 с приоритетом от 17.02.2009, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «RAINBOW S.P.A.» Via Bresce sps I-60025 LORETO (AN), в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] основано на основании признака фонетического сходства, входящих в их состав словесных элементов: «РОРЮ», «РОРО», «Рорріе»;
- экспертиза особо отмечает, что заявленные товары 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «glaces alimentaires; glace a rafraochir» противопоставленного знака [3].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.07.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 22.04.2022. Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] выполнено в оригинальной графической манере, которая существенно влияет на восприятие обозначения в целом в глазах потребителей;

- для вывода о наличии или отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения [1] и товарных знаков [2,3] недостаточно сравнения лишь по фонетическому признаку. Необходимо было установить ассоциируется ли обозначение [1] в целом с товарными знаками [2,3] и может ли возникнуть вероятность их смешения;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [3] не сходны до степени смешения. В реестре на сайте WIPO в графе (571) указано, что словесный элемент международного товарного знака следует читать как «POPPIXIE». Потребители воспринимают международный товарный знак [3] исключительно с учетом буквы «X», так как он зарегистрирован на компанию «RAINBOW S.P.A.», которой был выпущен одноименный детский мультсериал «PopPixie». При этом сравниваемые обозначения имеют фонетические отличия, обусловленные разным количеством букв, звуков, а также графические отличия. Обозначения выполнены в оригинальной яркой графической манере, отличаются визуально за счет различных графических элементов, различного стиля шрифта и разного количества словесных элементов, выполненные в разной стилистике, и их расположения, что придает им различное зрительное восприятие, производимое сравниваемыми обозначениями. Заявленное обозначение [1] содержит вымышленный словесный элемент, в то время как знак [3] воспринимается как название мультсериала «PopPixie». Знак [3] образован путем сложения двух частиц «pop» и «pixie». «Pixie» с английского языка на русский язык переводится как «эльф», «фея» (см. Яндекс Переводчик). А «pop» с английского языка на русский язык переводится как «хлопок». Таким образом, знак [3] может иметь значение «хлопок феи»;

- заявленные товары 30 класса МКТУ не однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак [3];

- в перечне противопоставленного знака [3] отсутствуют такие товары как *«glaces alimentaires; glace a rafraochir»*. При этом знак [3] охраняется в отношении таких товаров 30 класса МКТУ *«ices; ice»*. Как видно из приведенных данных противопоставленный знак [3] в отношении мороженого не охраняется;
- заявитель отмечает, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] не сходны до степени смешения, так как имеют графические отличия в манере исполнения, цвете, шрифте, при этом композиционное и графическое оформление обозначений различно. Фонетические отличия заключаются в разном количестве букв и звуков. Семантические различия заключаются в том, что обозначения содержат вымышленные элементы, трактовка которых затруднительна. Однако наличие в составе товарного знака [2] значка в форме правильного пятиугольника с изображением дерева вызывает ассоциации с природой, а значок вызывает ассоциации со знаком отличия;
- от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.07.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ *«йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого»* с указанием словесного элемента «ICECREAM» в качестве неохраняемого.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- выписка из WIPO на международный товарный знак № 1006791 «PoppiXie» – [4];
- страница мультсериала «PoppiXie» на Википедии - [5];
- письмо-согласие от правообладателя товарного знака [2] - [6].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.11.2020) заявки № 2020765480 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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.

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).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «РОРІО» (каждая буква выполнена на фоне цветной окружности), «ICECREAM», расположенных друг под другом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого» в цветовом сочетании: «красный, бирюзовый, фиолетовый, белый, черный».

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 22.04.2022 в части отнесения элемента «ICECREAM» (в переводе с английского языка на русский язык означает – мороженое. См. электронный словарь: <https://www.translate.ru>) к неохраемым элементам, как характеризующего заявленные товары 30 класса МКТУ, в том числе указывающего на вид товаров, и несоответствующего требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены следующие товарные знаки:



- «  » [2] по свидетельству № 325704 с приоритетом от 24.01.2005 (срок действия регистрации продлен до 24.01.2025). Правообладатель: ООО "Ален", г. Краснодар. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



- «» [3] по международной регистрации № 1006791 с конвенционным приоритетом от 17.02.2009. Правообладатель: «RAINBOW S.P.A.» Via Bresce snc I-60025 LORETO (AN). Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является элемент «РОРІО», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность обозначения в целом. Исполнение букв словесного элемента «РОРІО» на фоне окружностей не приводит к утрате его словесного характера, и он однозначно прочитывается как «ПОПИО».

Основным элементом противопоставленного товарного знака [2] является элемент «роро». Основным элементом противопоставленного товарного знака [3] является элемент «Роррі», с которого начинается его восприятие. Довод заявителя о прочтении товарного знака [3] как «РОРРІХІЕ» признан неубедительным. Так, буква «Х» выполнена со значительной стилизацией и больше воспринимается как изобразительный элемент в виде цветка или крыльев бабочки, что затрудняет восприятие и прочтение элемента «РОРРІХІЕ» в качестве единого слова.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «РОРІО» («ПОПИО») [1] / «роро» («попо») [2] / «Роррі» («Поппи») [3]. Так, сравниваемые обозначения обладают тождеством согласных букв и близостью произношения гласных букв «-О-ІО» («-О-ІО») [1] / «-о-о» («-о-о») [2] / «-о-і» («-о-и») [3], расположенных в одинаковом порядке. Сопоставительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений элементов «РОРІО» («ПОПИО») [1] / «роро» («попо») [2] / «Роррі» («Поппи») [3] не представляется возможным, поскольку в общедоступных словарях и справочниках не выявлено их лексическое значение. Визуально сравниваемые

обозначения [1] и [2,3] имеют различия, обусловленные графической проработкой, цветового решения в заявленном обозначении [1], наличием дополнительных изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией было учтено письмо-согласие [6] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], который дал свое безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации с согласия правообладателя товарного знака с ранним приоритетом. Сравнимые обозначения [1] и [2] имеют: визуальные отличия, обусловленные использованием при написании словесных элементов разных шрифтов, наличием цветового сочетания в заявленном обозначении [1], а также звуковые отличия, обусловленные произношением словесных элементов: «РОРЮ» («ПОПИО») [1] / «роро» («попо») [2]. С учетом того, что сравниваемые обозначения [1] и [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное согласие [6]. Какими-либо документами о введении потребителей в заблуждение коллегия не располагает. В связи с чем, у коллегии имеются основания снять указанное противопоставление [2].

Вместе с тем, вероятность смешения сравниваемых обозначений определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Как было установлено выше, словесные элементы «РОРІО» («ПОПИО») [1] / «Роррі» («Поппи») [3] обладают высокой степенью фонетического сходства.

Анализ однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ *«йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого»* обозначения [1] и товары 30 класса МКТУ *«glaces alimentaires (ices); glace à rafraîchir (ice)»* (*«пищевой лед; лед для охлаждения»*) противопоставленного знака [3] соотносятся как род (вид) *«лед, мороженое»*, при этом относятся к пищевой продукции, производимой хладокомбинатами, имеют одинаковое назначение, условия производства и сбыта, а также круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] 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.

Представленное письмо-согласие [6] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] не устраняет основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в силу наличия сходного до степени смешения противопоставленного товарного знака [3], правовая охрана которому была предоставлена ранее в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2022, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2022.