


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Конфитрейд", Москва, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020766444, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2020766444 с приоритетом от 23.11.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 16, 28, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.08.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020766444 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Sweet». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 28, 30 классов МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.


В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «Sweet» (сладкий), является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, так как указывают на вид, свойство товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Unicoorny


- с товарным знаком «» по свидетельству №757293 с приоритетом от 11.11.2019, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Келлогг Рус», г. Воронеж, в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком « UNICORN» по свидетельству №740246 с приоритетом от 13.07.2018, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Молодова Вячеслава Анатольевич, Ивановская область, с. Заречный, в отношении товаров 24, 28, 29 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 28 класса МКТУ.

- с обозначением «ЮНИКОРН UNICORN» по заявке №2020745448 с приоритетом от 21.08.2020 поданным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЮНИКОРН", Москва, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №777415 с приоритетом от 17.08.2020, зарегистрированным на имя компании Kellogg Company, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.10.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Sweet» является охраноспособным для товаров 16 класса МКТУ;
- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставляемыми товарными знаками и заявкой на товарный знак;
- заявитель указывает на иные регистрации, а именно: товарный знак по

свидетельству №594423 «», товарный знак №796358 «» товарный знак №581549 «FLYING UNICORN» зарегистрированные в отношении товаров 28 и 30 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 28, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (23.11.2020) поступления заявки №2020766444 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 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.

В соответствии с положениями 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020766444



заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит стилизованного изображения радуги, словесных элементов «Sweet» и «Unicorn», на заглавной букве «U» расположен рог единорога в виде трехцветной спирали, два завитка голубого и фиолетового цвета, внутри заглавной буквы «U» нарисован ряд линий в виде верхнего века с ресницами; точка над буквой «i» выполнена в виде звездочки; после буквы «n» нарисованы три завитка голубого, розового и фиолетового цветов, напоминающие хвост лошади. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16, 28, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. <https://translate.google.com/>, Интернет-словарь: <https://academic.ru/>) словесный элемент «Sweet» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «сладкий», «милый».

Учитывая вышеприведенную семантику в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, напитки какао-молочные, напитки кофейные, напитки шоколадно-молочные, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, изделия кондитерские мучные, изделия пирожковые, карамели, кондитерские изделия, конфеты, крекеры, печенье, пряники, сладости, шоколад, мороженое, мед, сироп из патоки, пищевой лед, попкорн, резинки жевательные», словесный элемент «sweet» является описательным, указывающий на свойство вышеперечисленных товаров, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным элементом.

В отношении остальных заявленных товаров 16 класса МКТУ «глина для лепки; глина полимерная для моделирования; массы пластические для лепки; материалы для лепки; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; папье-маше; пасты для лепки; формы для моделирования из глины [материалы для художников], пластилин» и товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки», словесный элемент «sweet» носит фантазийный характер ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой словесного элемента, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «sweet» указывает на вид, свойства и назначение вышеприведенных товаров.

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены словесные и комбинированные знаки и обозначение (1-4), которые содержат в своем составе словесные элементы «Юникорн» / «Unicorn» / «Unicoorny»:

Юникорн

заявленное обозначение « Unicorn » по заявке №2020745448 (1), товарные

знаки « **Unicoorny** »

» по свидетельству №757293 (2), « UNICORN » по





свидетельству №740246 (3), « _____ »по свидетельству №777415

(4). Следует учитывать, что данные словесные элементы являются доминирующими (3, 4) либо единственными (1, 2), то есть именно они выполняют индивидуализирующую функцию товарных знаков/обозначения.

Правовая охрана обозначению (1) согласно решению от 16.08.2021 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ. Правовая охрана товарных знаков (2, 4) распространяется на товары 30 класса МКТУ. Правовая охрана знака (3) действует в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то сильным элементом, на котором акцентируется внимание потребителя в первую очередь и который легче всего запоминается, следует признать словесный элемент «Unicorn» [ЮНИКОРН], который несет основную индивидуализирующую функцию.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2020745448 и противопоставленных ему знаков (1-4) показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 3, 4) обусловлено фонетическим и семантическим (где: «unicorn» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение «единорог» см. Интернет-переводчик <https://translate.google.com/>) тождеством словесных элементов «Юникорн» / «Unicorn».

Заявленное обозначение является сходным фонетически противопоставленному товарному знаку (2), который имеет произношение [ЮНИКООРНИ]. Данное сходство обусловлено совпадением большинства букв/звуков [Ю,Н,И,К,О, Р, Н] 7 из 9, отличие составляют буквы «О» и «И», расположенные в середине и в конце противопоставленного знака.

Графически сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленные знаки/обозначение (1-4) являются сходными ввиду использования одного алфавита – латинского. Изобразительный элемент

противопоставленного товарного знака (3) усиливает сходство с заявленным обозначением, поскольку используется один и тот же образ – единорога.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1,3,4) тождественны фонетически и семантически, со знаком (2) имеют высокую степень фонетического сходства, а также визуально сходны. Таким образом, ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности товаров 28, 30 классов МКТУ было уставлено следующее.

Испрашиваемые товары 28 класса МКТУ «игры, игрушки» являются однородными таким товарам 28 класса МКТУ как *«автоматы аркадные для видеоигр; автоматы для видеоигр; автоматы игровые для азартных игр; автоматы игровые с предварительной оплатой; автомобили [игрушки] / средства транспортные [игрушки]; бассейны [изделия для игр и спорта]; батуты; безделушки для вечеринок [знаки внимания]; билеты лотерейные со стираемым слоем / скретч-карты для лотерей; блоки стартовые спортивные; боди-борды; ботинки с прикрепленными к ним коньками; бутылочки с соской для кукол; велосипеды трехколесные для детей младшего возраста [игрушки]; воланы для игры в бадминтон; волчки [игрушки]; головоломки из набора элементов для составления картины / пазлы; голубки из глины [мишени] / тарелки глиняные [мишени]; джойстики для видеоигр; диски летающие [игрушки]; домики для кукол; домино; доски шахматные; доски шашечные; дроны [игрушки]; дротики; елки новогодние из синтетических материалов; емкости для игральные костей / стаканы для игральные костей; змеи бумажные; иглы для насосов для накачивания игровых мячей; игрушки для домашних животных; игрушки мягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями / мобайлы [игрушки]; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; игрушки; игры комнатные; игры настольные; игры с кольцами; игры; игры-конструкторы; калейдоскопы; камеры для мячей для игр; карты для бинго; карты*

игральные; карусели ярмарочные; качалки-лошади [игрушки]; качели; кегли; кегли [игра]; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; коврики развивающие детские; колокольчики для новогодних елок; комнаты для кукол; контроллеры для игровых консолей; контроллеры для игрушек; конфетти; конфеты-хлопушки [рождественские хлопушки]; кости игральные; кровати для кукол; круги для рулетки вращающиеся; кубики строительные [игрушки]; куклы; маджонг; макеты [игрушки] / модели [игрушки]; манки для охоты; марионетки; маски [игрушки]; маски карнавальные; маски театральные; матрешки; медведи плюшевые; мишени; мишени электронные; модели масштабные сборные [игрушки]; модели транспортных средств масштабные; мотвила для воздушных змеев / приспособления для намотки веревок для бумажных змеев; мячи для игры; нарды / триктрак; насосы, специально приспособленные, для игровых мячей; одежда для кукол; палочки для мажореток; патинко; перчатки для игр; перчатки для подачи [принадлежности для игр]; пиньяты; пистолеты игрушечные; пистолеты игрушечные пневматические; пистоны [игрушки]; пистоны для игрушечных пистолетов [игрушки]; пленка защитная для экранов игровых консолей; погремушки [игрушки]; подковы для игр; подсвечники для новогодних елок; подставки для новогодних елок; портативные игры с жидкокристаллическими дисплеями приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; ракетки; роботы игрушечные; салфетки-игрушки; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; сачки рыболовные; слот-машины [игровые автоматы]; снег искусственный для новогодних елок; средства транспортные игрушечные с дистанционным управлением; стенды для стрельбы по летающим мишеням; тобогганы [игрушки]; украшения для новогодних елок, за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских изделий; устройства для игр; фигурки [игрушки]; фишки [жетоны] для игр; фишки для азартных игр; футбол настольный; шарики для игр; шары бильярдные; шары для игр; шары надувные для игр; шары снежные; шахматы; шашки [игра]; шляпы

бумажные для праздников», в отношении которых действует товарный знак (3), поскольку представляют собой один и тот же вид товара – игры, игрушки и их сопутствующие товары, имеют одни и те же каналы сбыта (магазины, отдел игрушек), один круг потребителей.

Часть испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «*тапиока (маниока), саго, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, изделия кондитерские мучные, изделия пирожковые, карамели, кондитерские изделия, конфеты, крекеры, печенье, пряники, сладости, шоколад, мороженое, мед, сироп из патоки, пищевой лед, попкорн, резинки жевательные»,* которые представляют собой зерновые продукты, сладости, кондитерские изделия (в том числе мучные) являются однородными товарам 30 класса МКТУ «*батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; галеты солодовые; гранола; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; зефир [кондитерские изделия]; 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; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия], пастила [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; продукты зерновые; продукты зерновые экструзионные, в том числе хлопья, палочки, подушечки с начинкой, звездочки, колечки, шарики; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пюре фруктовое [соусы]; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада;*

спреды шоколадные с орехами; сухари; тарты; тарталетки; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сладкое сдобное для кондитерских изделий; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; шоколад.», содержащимся в перечне противопоставленного товарного знака (2) и товарам 30 класса МКТУ «*злаки; продукты злаковые; батончики злаковые; злаки для использования в качестве завтраков, легких закусок или ингредиентов для приготовления пищи; печенье; кондитерские изделия мучные; закуски легкие на основе хлебных злаков; кондитерские изделия на основе хлебных злаков; крекеры; тарты; тарталетки; продукты зерновые для завтраков»,* в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (4), поскольку содержат тождественные позиции и соотносятся между собой как род-вид товара, имеют одно и то же назначение, один круг потребителей и каналы сбыта.

Противопоставленные товары 30 класса МКТУ такие как: «*ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; капсулы кофейные, заполненные; кофе; кофе-сырец; кубики льда; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; саго; тапиока; ферменты для теста; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; шоколад»,* содержащиеся в перечне заявленного на регистрацию обозначения (1) следует признать однородными части испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «*кофе, чай, какао, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, напитки какао-молочные, напитки кофейные, напитки шоколадно-молочные, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, сладости, шоколад, мороженое, мед, сироп из патоки, пищевой лед,*

попкорн», поскольку содержат тождественные позиции или соотносятся между собой как род-вид товаров, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия реализации.

Однородность товаров 28 и 30 классов МКТУ в возражении заявителем не оспаривается.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 28, 30 классов МКТУ.

Исходя из вышеуказанного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для товаров 16 класса МКТУ с включением в объём паровой охраны словесного элемента «Sweet».

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2021, изменить решение Роспатента от 23.08.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020766444.