


## 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2021, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Алмол», Республика Казахстан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020751501 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2020751501, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ-шоколад; шоколадное мороженое.

Решение Роспатента от 21.10.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020751501 принято на основании заключения по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям подпунктов 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными элементами «БЕЛОЧКА», «BEЛОЧКА» товарных знаков, зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской», 188513, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Разбегаево, Ропшинское ш., д. 9, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельства № 524890 [1] с приоритетом от 28.01.2013, № 464091 [2] с приоритетом от 11.10.2010, № 217657 [3] с приоритетом от 23.06.1999, № 167955[4] с приоритетом от 14.01.1997, № 139420 [5] с приоритетом от 22.09.1994, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru>);

- со словесными элементами «БЕЛОЧКА» товарных знаков, зарегистрированных на имя Открытого акционерного общества «Русский Холодъ», 656011, г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2, оф. 15, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельства № 447465 [6] с приоритетом от 27.08.2010, № 281572 [7] с приоритетом от 31.10.2000, № 281571 [8] с приоритетом от 16.10.1995, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru>);

- с изобразительными элементами комбинированного товарного знака, зарегистрированного на имя Открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский», 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 7 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 477380 [9] с приоритетом от 03.12.2010, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>);

- со словесным товарным знаком «БЕЛОЧКА», зарегистрированным на имя Белорусско-германского совместного предприятия «Санта Бремор» общество с ограниченной, 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, 106, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 320725 [10] с приоритетом от 14.01.1997, см. открытые реестры <http://www1.fips.ru>).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является обладателем исключительного права на



комбинированный товарный знак со словесным элементом «Лесная белочка» по свидетельству №152985 [11] с приоритетом от 07.08.1995, который охраняется для товаров 30 класса МКТУ - шоколад, а также на словесный знак «ЛЕСНАЯ БЕЛОЧКА» по свидетельству №620598 [12] с приоритетом от 16.10.1995, зарегистрированный для товаров 30 класса МКТУ – мороженое, пищевой лед;

- ТОО «Алмол» является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству № 152985 [11] с изобразительным элементом (белочка повернута влево, держит в руках орешек, сидит в листьях орешника), который имеет статус «старшего товарного знака» в отношении таких элементов, как форма изображения белочки в плоскостной проекции, орешек в лапках, листья орешника. Ранее зарегистрированный товарный знак (в черном-белом или цветном изображении) обязательно учитывается при регистрации в ином колористическом решении, если ключевые элементы не претерпели существенного изменения (правовая позиция Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-153/2019, № СИП-422/2020). Следовательно, Роспатент обязан был учесть товарный знак [11] (исключительное право на изображение) для снятия противопоставления товарного знака по свидетельству № 477380;

- заявитель является единственным правообладателем на территории Российской Федерации исключительного права на словесный элемент «ЛЕСНАЯ

БЕЛОЧКА» в отношении мороженого, кондитерского изделия «шоколад», а также владеет исключительным правом на изобразительный элемент «белочка с орешком в лапах в ветвях орешника»;

- товарный знак [11] имеет приоритет более ранний, нежели большая часть противопоставленных знаков и только у одного из них [5] более ранняя дата приоритета. Вместе с тем, все указанные товарные знаки зарегистрированы на имя разных лиц в отношении однородных товаров, следовательно, они уже были признаны Роспатентом не сходными между собой;

- согласно правовым позициям Суда по интеллектуальным правам при оценке сходства сравниваемых обозначений должно устанавливаться не сходство и полное отсутствие как такового, а наличие его определенной степени или отсутствие таковой. Степень сходства учитывается впоследствии при формулировании вывода о наличии или отсутствии вероятности смешения. На вывод об отсутствии между сравниваемыми обозначениями значительного сходства также влияет их различное цветовое и композиционное исполнение, вследствие чего они производят разное зрительное впечатление;

- согласно пункту 162 Постановления № 10 установление сходства осуществляется по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям). При этом учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения;

- противопоставленные обозначения имеют различие по сильным элементам (по словесным элементам, по цветографическим доминантам), следовательно, имеют низкую степень сходства и в целом не ассоциируются между собой;

- заявленное обозначение также не является сходным до степени смешения со всеми противопоставленными товарными знаками, отличается от них по многим параметрам, которые в совокупности формируют совершенно разное фонетическое и визуальное восприятие сравниваемых обозначений, и, как следствие, отличаясь в

нюансных признаках, они производят различное общее зрительное впечатление и разные ассоциации в целом;

- заявитель по заявке № 2020751501 с учетом узнаваемости сочетания зеленого фона и изображения белочки в центральной части кардинально изменил дизайн изобразительной и словесной части, включая принципиально иные колористические решения, размер шрифта, пространственное расположение словесного элемента;

- согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Президиума СИП от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018 при наличии некоторого графического сходства и отсутствии семантического и фонетического сходства степень сходства обозначений в целом не может быть высокой. Данный подход является важным в спорах с натуралистическим изображением природных объектов (животных, пейзажей и т.п.);

- Роспатент установил, что в силу множественности регистраций изображений «белки» и использования таких изображений различными производителями кондитерских изделий (см., например, свидетельства №№152985, 464091 и др.)...» изображение белки само по себе утратило различительную способность;

- Российская Федерация является участником Конвенции по охране промышленной собственности (Парижская конвенция), статьей 2 которой установлено требование соблюдения равных прав для заявителей из других стран Союза также, как такие права предоставляются собственным гражданам. Особенностью правоприменения в РФ в области товарных знаков является право на регистрацию серии товарных знаков, если доминантные элементы обозначений (образующих серию) ранее уже были зарегистрированы в составе товарных знаков, принадлежащих заявителю. Иной подход является дискриминационным и лишает заявителя права на последующую регистрацию обозначений, входящих в серию товарных знаков, в частности, при изменении факультативных элементов товарной упаковки;

- экспертиза не обладает правом в рамках административной процедуры «де-факто» ограничивать заявителя на регистрацию новых товарных знаков с использованием ранее зарегистрированных доминантных элементов путем противопоставления им товарных знаков иных правообладателей.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.10.2021 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2020751501 и зарегистрировать заявленное обозначение для товаров 30 класса МКТУ – шоколадное мороженое, шоколад

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.09.2020) поступления заявки №2020751501 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, 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 заявлено комбинированное

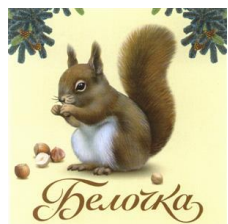


обозначение, состоящее из словесного элемента «Лесная белочка», расположенного в центральной части обозначения и расположенного на двух строках, слева от которого размещено стилизованное изображение сидящей белки. Все указанные элементы расположены внутри трапециевидальной фигуры.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ – шоколадное мороженое, шоколад.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров основано на наличии сходных до степени

смешения с заявленным обозначением товарных знаков,



BELOCHKA

Белочка







**БЕЛОЧКА** БЕЛОЧКА

[1-9], содержащих слово

«Белочка»/«Belochka», а также с изобразительными элементами товарного знака



[10].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-10] показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Отсутствие фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-9] обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков, разным составом согласных и гласных звуков. Графические отличия сравниваемых знаков обусловлены их разной длиной, разной формой их изобразительных элементов, разной цветовой гаммой и разным зрительным впечатлением, производимым сопоставляемыми обозначениями на потребителя.

Несходство заявленного обозначения с товарным знаком [10] обусловлено отсутствием сходства входящих в них словесных элементов «Лесная белочка» и «Бабаевский», определяющих их фонетику и семантику и занимающих в них доминирующее положение. Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются общим зрительным впечатлением на потребителя, что обусловлено их разным композиционным построением, разной цветовой гаммой, используемой в знаках, наличием в них разных словесных элементов, имеющих разное начертание.

Кроме того, коллегией было принято во внимание наличие у заявителя



исключительного права на товарные знаки [11] и ЛЕСНАЯ БЕЛОЧКА [12], зарегистрированные в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (мороженое, шоколад). Поскольку все противопоставленные товарные знаки имеют более поздний приоритет, нежели приоритет товарных знаков [11-12], кроме знака [9], следовательно, сравниваемые товарные знаки были признаны Роспатентом не сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В результате коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на наличие в них некоторых сходных элементов, обладающих слабой различительной способностью (изображение белки, орехов).

Что касается перечней товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений, то они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам пищевых продуктов – мороженое и кондитерские изделия, имеют одинаковое назначение, одинаковый круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, проведенный выше анализ показал, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-10] в отношении однородных товаров, в связи с чем следует признать заявленное обозначение соответствующим 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 25.11.2021, отменить решение Роспатента от 21.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020751501.**