


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 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 25.10.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Усмановым Дамиром Харисовичем, Москва, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.09.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756674, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2018756674 подано 21.12.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 25.09.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018756674 в отношении части товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, в отношении остальной части товаров и всех услуг 43 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям

пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обусловлено сходством до



степени смешения обозначения «  » со следующими товарными знаками:

- "**ШОКОЛЕТТА**" по свидетельству №243412 с приоритетом от 08.05.2001 (действие регистрации продлено до 08.05.2021) на имя компании ЭЛИГЕРДО СЕРВИСИЗ ЛТД, Трайидент Чамберс, п/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, в отношении товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 30, 43 классов МКТУ;

- "**ШОКОЛЕТТО**" по свидетельству №620496 с приоритетом от 20.07.2016 на имя Закрытого акционерного общества Булочно-кондитерский комбинат "Коломенский", 115230, Москва, Хлебозаводский пр-д, 7, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Включенное в состав комбинированного обозначения слово «КОНДИТЕРСКАЯ» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором выражено согласие с ограничением перечня товаров 30 класса МКТУ, с указанием словесного элемента «КОНДИТЕРСКАЯ» в качестве неохранным. Вместе с тем, услуги 43 класса МКТУ, по мнению заявителя, не являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, согласно доводам, изложенным в возражении, не являются тождественными, производят разное общее зрительное впечатление, не являются широко известными российскому потребителю, и поэтому

отсутствуют основания для расширения диапазона товаров и услуг, рассматриваемых в качестве однородных.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 25.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018756647 в отношении всех указанных в ней услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.12.2018) поступления заявки №2018756647 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«  » является комбинированным, состоит из словесных элементов "КОНДИТЕРСКАЯ", выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и "Chokoretto", выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, на фоне бирюзового ромба и хаотично расположенных брызг коричневого цвета. Транслитерация: [Шокоретто/Чокоретто]. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, коричневый, светло-зеленый.

ШОКОЛЕТТО


Противопоставленный товарный знак [1] «  »

по свидетельству № 620496 с приоритетом от 20.07.2016 является словесным и выполнен стандартным шрифтом крупными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «*хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; вафли; изделия из сладостей для украшения тортов; 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; крекеры; марципан; орехи в шоколаде; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; сухари; сухари панировочные; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; шоколад*».

Противопоставленный товарный знак [2] «**ШОКОЛЕТТА**» по свидетельству №243412 с приоритетом от 08.05.2001 является словесным и выполнен стандартным шрифтом крупными буквами русского алфавита. Правовая охрана сокращена по уведомлению правообладателя до товаров 30 класса МКТУ «мороженое». Дата внесения изменений в Госреестр товарных знаков 25.05.2009.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает в себя словесный элемент «ШОКОРЕТТО», благодаря которому обозначение приобретает звучание и может быть прочитано потребителем, следовательно, именно словесный элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию. Словесный элемент «ШОКОРЕТТО» транслитерируется как «ЧОКОРЕТТО» или «ШОКОРЕТТО».

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными на основании фонетического критерия сходства словесных обозначений, а именно в связи со сходством звучания словесного элемента «ШОКОРЕТТО» («ЧОКОРЕТТО»/«ШОКОРЕТТО») заявленного обозначения и противопоставленных словесных товарных знаков «ШОКОЛЕТТО», «ШОКОЛЕТТА». Фонетическое сходство в данном случае обусловлено одинаковым количеством слогов, сходным порядком расположения одинаковых звуков, совпадением 6/7 звуков из 8.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] заявителем не оспаривается.

Заявителем не оспаривается решение Роспатента от 25.09.2019 в части установления однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2018756674, товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2], в этой связи анализ их однородности не проводится.

Сравнение товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; еда и напитки навынос; кафе-мороженое; мобильные услуги общественного питания; обслуживание ресторанное в отелях и ресторанах; подача еды и напитков для гостей; подача чая, кофе, какао, газированных напитков или напитков из фруктовых соков; предоставление еды и напитков в выставочных центрах; предоставление продуктов питания и напитков банкетными службами для выставочных и ярмарочных центров; предоставление продуктов питания и напитков в бистро; приготовление и предоставление продуктов питания и напитков для потребления в предприятиях розничной торговли; приготовление и предоставление продуктов питания и напитков для непосредственного употребления; услуги в сфере питания и напитков; услуги предприятия быстрого питания, торгующего навынос»*, указанные в перечне заявки №2018756674, отражают деятельность предприятий общественного питания, которая связана с предоставлением услуг по приготовлению по заказу потребителя различных блюд.

Согласно пункту 40 ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2010 №576-ст, услуга общественного питания (индустрии питания) представляет собой результат деятельности предприятий общественного питания (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) по удовлетворению потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах. Следовательно, услуга общественного питания, являясь многоаспектной, включает в себя совокупность различного рода операций при непосредственном контакте с потребителем при реализации различной пищевой продукции.

Товары 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] представляют собой объект/продукт производства (мороженое, кондитерские и хлебобулочные изделия) и реализуются через розничную сеть.

В связи с изложенным сопоставляемые товары 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] и услуги 43 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2018756674, различаются по своей природе, относятся к разному роду деятельности «продукты питания»/«услуги по приготовлению блюд» и, соответственно, имеют разное назначение, способ и место реализации и круг потребителей, а, следовательно, они не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, не могут быть отнесены к одному источнику происхождения.

Также коллегией приняты во внимание разное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, отсутствие тождества словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2]. Таким образом у коллегии отсутствуют основания для расширительного толкования диапазона однородных товаров и услуг.

В силу изложенного, коллегия полагает, что несмотря на сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018756674 в отношении услуг 43 класса МКТУ (указанных выше) не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2019, изменить решение Роспатента от 25.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018756674.