

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 31.10.2019 возражение Акционерного общества «Красногорские лекарственные средства» (далее – АО «Красногорсклексредства», заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722605, при этом установила следующее.

Заявка №2018722605 была подана на государственную регистрацию товарного знака 31.05.2018 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **«ФРУКТОВАЯ СКАЗКА»**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 17.09.2019 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, части товаров 05 и 30 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 05, 30 классов МКТУ и всех заявленных товаров 32 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение **«ФРУКТОВАЯ СКАЗКА»** сходно до степени смешения в отношении однородных

*фруктовая
сказка*

товаров 32 класса МКТУ с товарным знаком

по свидетельству

№ 215074 [1], имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ, а также сходно до степени смешения с товарными знаками «СКАЗКА»/«SKAZKA» по свидетельствам №№621762, 356848, 199901, 585310, 500219, 414732 и 730427 [2-8], зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 05, 30, 32 классов МКТУ и имеющими более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявитель не может согласиться с доводами экспертизы, приведенными в заключении по результатам экспертизы в Решении Роспатента, и возражает в отношении отказа в регистрации товарного знака по заявке №2018722605 для части товаров 05 и 30 классов МКТУ, за исключением отказа в регистрации товарного знака для товаров 32 класса МКТУ;

- противопоставленные словесные и комбинированные товарные знаки со словом «СКАЗКА» не являются сходными до степени смешения с обозначением «ФРУКТОВАЯ СКАЗКА» по заявке №2018722605 и с товарным знаком №265968 «ФРУКТОВАЯ СКАЗКА», зарегистрированным на имя АО «Красногорсклексредства»;

- слово «ФРУКТОВАЯ» соотносится со словом «СКАЗКА», а не с товарами, в отношении которых заявлено обозначение «ФРУКТОВАЯ СКАЗКА», оно является фантастичным и не является описательным по отношению к заявленным товарам;

- заявленное обозначение «ФРУКТОВАЯ СКАЗКА» имеет качественно иное восприятие по сравнению с противопоставленными товарными знаками «сказка».

Словесные элементы обозначения связаны между собой и образуют единое словосочетание (п.7.1.2.1 Рекомендации Роспатента);

- заявитель обращает внимание на обстоятельство длительного, многолетнего и интенсивного использования заявителем обозначения «ФРУКТОВАЯ СКАЗКА», зарегистрированного в качестве товарного знака по свидетельству №265968 (дата приоритета - 20.03.2003 г.) для однородных товаров на территории Российской Федерации, и факта известности данного обозначения среднему потребителю (покупателю), которое используется для выпускаемых заявителем товаров с отличительной от товаров других лиц маркировкой. Соответствующие доказательства представлены в приложениях к возражению.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03, 05, в том числе «дезинфектанты; средства вспомогательные для медицинских целей, в том числе средства на основе растительного сырья, из растительного сырья, медицинские изделия [в виде составов, составов из растений или с добавлением растений, активных комплексов, веществ, мазей, гелей, растворов, спреев, таблеток, капсул, наборов с препаратами, препаратов (средств) и иных объектов]; средства дезинфицирующие, средства дезинфицирующие для медицинских целей», а также для следующих товаров 30 класса МКТУ «какао; карамели [конфеты]; конфеты; леденцы, в том числе из трав; мята для кондитерских изделий; пастилки [кондитерские изделия]; бадьян; водоросли [приправа]; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе, напитки кофейные; напитки на основе ромашки; напитки на основе чая; напитки чайные, в том числе чаи фруктовые, детские травяные чаи, чаи травяные, травяные напитки, чаи травяные с добавлением или без добавления чая и/или фруктов, составы для приготовления настоев/отваров напитков травяных, травяных чаев, напитков чайных, чаев фруктовых; настои нелекарственные, в том числе из трав; приправы; пряности; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; специи; травы огородные консервированные [специи]; травы сушеные для кулинарных целей; фиточай, включенные в 30 класс; чаи травяные, за-

исключением используемых для медицинских целей; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай со льдом».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (31.05.2018) поступления заявки №2018722605 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **«ФРУКТОВАЯ СКАЗКА»**, выполненное стандартным шрифтом.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду

наличия сходных до степени смешения обозначений

СКАЗКА



[1-8], зарегистрированных для однородных товаров 05, 30, 32 классов МКТУ на имя иных лиц.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака спрашивается для следующих товаров 05 класса МКТУ – дезинфектанты; средства вспомогательные для медицинских целей, в том числе средства на основе растительного сырья, из растительного сырья, медицинские изделия [в виде составов, составов из растений или с добавлением растений, активных комплексов, веществ, мазей, гелей, растворов, спреев, таблеток, капсул, наборов с препаратами, препаратов (средств) и иных объектов]; средства дезинфицирующие, средства дезинфицирующие для медицинских целей, а также для таких товаров 30 класса МКТУ как «какао; карамели [конфеты]; конфеты; леденцы, в том числе из трав; мята для кондитерских изделий; пастилки [кондитерские изделия]; бадьян; водоросли [приправа]; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе,

напитки кофейные; напитки на основе ромашки; напитки на основе чая; напитки чайные, в том числе чаи фруктовые, детские травяные чаи, чаи травяные, травяные напитки, чаи травяные с добавлением или без добавления чая и/или фруктов, составы для приготовления настоев/отваров напитков травяных, травяных чаев, напитков чайных, чаев фруктовых; настои нелекарственные, в том числе из трав; приправы; пряности; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; специи; травы огородные консервированные [специи]; травы сушеные для кулинарных целей; фиточай, включенные в 30 класс; чаи травяные, за исключением используемых для медицинских целей; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай со льдом».

В связи с указанным анализу на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками подлежат знаки [2-8], перечень которых содержит товары, относящиеся к 05 и 30 классам МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения со знаками [2-8] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений ввиду полного вхождения слова «СКАЗКА» противопоставленных знаков в заявленное обозначение «ФРУКТОВАЯ СКАЗКА». Прилагательное «ФРУКТОВАЯ» относится к слабым элементам знака, поскольку для большей части товаров, для которых спрашивается государственная регистрация товарного знака, может восприниматься в качестве указания на состав этих товаров.

Что касается графического признака сходства словесных обозначений, то этот признак относится к второстепенным признакам сходства, не оказывающим решающего влияния на вывод о сходстве в целом.

Таким образом, наличие в сравниваемых знаках фонетически и семантически тождественных слов «СКАЗКА», являющихся сильными элементами сравниваемых обозначений, которые выполняют в них индивидуализирующую функцию,

позволяет сделать вывод об их сходстве между собой, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров 05 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, показал, что они являются однородными товарами 05 класса МКТУ (фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; пластиры, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства), в отношении которых зарегистрирован товарный знак [7], поскольку они относятся к одним родовым группам товаров медицинского назначения и к дезинфицирующим средствам. Что касается товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, то эти товары признаны однородными товарами 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2-8]. В частности, такие товары как «какао; карамели [конфеты]; конфеты; леденцы, в том числе из трав; мята для кондитерских изделий; пастилки [кондитерские изделия]» однородны товарам «кондитерские изделия, карамель, конфеты, леденцы, шоколад, сладости, какао-продукты», указанным в перечнях регистраций [2-4] поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе товаров, являющихся кондитерской продукцией. Товары «бадьян; водоросли [приправы]; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе, напитки кофейные; напитки на основе ромашки; напитки на основе чая; напитки чайные, в том числе чаи фруктовые, детские травяные чаи, чаи травяные, травяные напитки, чаи травяные с добавлением или без добавления чая и/или фруктов, составы для приготовления настоев/отваров напитков травяных, травяных чаев, напитков чайных, чаев фруктовых; настои нелекарственные, в том числе из трав; приправы; пряности; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; специи; травы огородные консервированные [специи]; травы сушеные для кулинарных целей; фиточай, включенные в 30 класс; чаи травяные, за исключением используемых для медицинских целей; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай со льдом», в отношении

также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018722605, либо идентичны товарам «бадьян, водоросли (приправа), приправы, пряности, специи; кофе, напитки кофейные, чай, чай со льдом», указанным в перечне товарных знаков [2-4, 5-7], либо однородны указанным товарам ввиду отнесения их к одним родовым группам товаров – приправы/пряности, переработанное сырье для приготовления напитков, которые имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений, предназначенных для маркировки однородных товаров, свидетельствует о возможности смешения этих товаров в гражданском обороте. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 17.09.2019.