

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела возражение, рассмотрела возражение, поступившее 06.11.2020, поданное ООО «Келлогг Рус», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702241 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2019702241, поданной 24.01.2019, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Unicorn

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Роспатентом 06.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702241 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение [1] сходно фонетически



, свидетельство № 562127,

до степени смешения с товарным знаком приоритет от 12.04.2013 (слова «unique since» - неохраняемый элемент) [2], правообладатель: ООО "Объединенные кондитеры", Москва, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 06.11.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.07.2020.

Доводы возражения, поступившего 06.11.2020, а также дополнений к нему сводятся к следующему:

- в возражении заявитель отрицает сходство обозначений. Сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют фонетические, семантические (заявленное обозначение в переводе с английского языка на русский язык означает «единорог», в то время как противопоставленный товарный знак обладает фантазийным характером) и графические отличия (цвет, неохраняемые элементы «unique since» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «уникален с какого-то времени» в противопоставленном знаке [2], расположение в пространстве элементов, их стилистическое написание и т.д.);
- противопоставленный товарный знак [2] включает элементы «uni-» и «-conf». Элемент «-conf» является сильным элементом и ассоциируется со словом «confectioners» - конфеты;
- заявитель в составе упаковки готовых завтраков использует мультипликационное изображение единорога. Слово «Unicorn» не может восприниматься в отрыве от образа, стоящего за ним;
- заявитель не использует заявленное обозначение [1] для иных товаров, кроме кондитерских изделий и иных товаров, относящихся к 30 классу МКТУ;
- заявитель просит принять во внимание исключительное право на товарный знак

Unicoorny

по свидетельству № 757293 с приоритетом от 11.11.2019,

правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 562127 не используется правообладателем при продаже и продвижении товаров на территории Российской Федерации;

- заявитель и компания «Келлог Компани» (правообладатель товарного



знака по свидетельству № 777415, приоритет от 17.08.2020) воспринимаются в обороте как единый источник товаров и услуг, одна группа компаний, которые производят и реализуют кондитерские изделия;

- на представленных упаковках наносится слово «Kellogg's», то есть наименование группы компаний, в которую входит заявитель. Потребители, сталкиваясь с заявленным обозначением [1] в обороте, связывают его с изображением единорога и словесным элементом «Kellogg's». Заявитель и «Келлог Компани» являются аффилированными лицами;

- заявленные товары 30 класса МКТУ (различные кондитерские изделия, завтраки на основе злаков) предназначены для детей. Заявленное обозначение, содержащее слово «Unicorn», детьми и их родителями будет ассоциироваться с фантазийным образом единорога;

- отсутствие сходства сравниваемых обозначений подтверждается данными социологического исследования Аналитического центра «Левада-центр» и экспертным заключением специалиста Центра экспертизы СПБГУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 06.11.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов представлены следующие материалы:

- сведения об аффилированности - [3];

- экспертное заключение Центра экспертизы СПБГУ - [4];

- социологическое исследование Аналитического центра «Левада-центр» - [5].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.01.2019) заявки № 2019702241 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 (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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

Unicorn

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на рисе; 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».

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

Uniconf
UNIQUE SINCE

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 562127, приоритет от 12.04.2013 [2] выполнен原创альным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правообладатель: ООО "Объединенные кондитеры", Москва. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли, в том числе вафли-сэндвичи; вермишель; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий для сладкого сдобного теста; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на базе риса, хлебцы; закуски легкие на базе хлебных злаков, хлебцы; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе сушки, баранки; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; макаронные изделия; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; капрсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупы пищевые, в том числе, крупа кукурузная, крупа манная, крупа овсяная, крупа ячневая; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука пищевая, в том числе, мука бобовая, мука из тапиоки пищевая, мука картофельная пищевая, мука кукурузная, мука

пшеничная, мука соевая, мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; душистый перец; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из мелассы, сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости, в том числе, сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладкие рулеты, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасты бутербродные шоколадные, шоколадно-молочные, готовые к употреблению в пищу; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей, тартрат калия кислый для приготовления пищи, камень винный для кулинарных целей; камень винный для приготовления пищи; тарты; тесто миндалевое; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт

солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный» в цветовом сочетании: «красный, темно-коричневый». Слова «unique since» - неохраняемые элементы.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые словесные элементы «Unicorn» [1] / «Uniconf» [2] фонетически сходны, ввиду тождества всех гласных звуков «U-i-o-» и согласных звуков «-n-c-n» [1] / «-n-c-n-» [2], расположенных в одинаковой последовательности. Окончания «-rn» [1] / «-nf» [2] не приводят к качественно иному произношению сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] не представляется возможным в силу определенного значения у словесного элемента «Unicorn» [1] (в переводе с английского языка на русский язык означает «единорог». См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>) и отсутствия значения у элемента «Uniconf» [2], который обладает фантастическим характером.

Визуально сравниваемые обозначения «Unicorn» [1] / «Uniconf» [2] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов «Unicorn» [1] / «Uniconf» [2] по фонетическому, визуальному критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны («батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на рисе; 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; порошки

для мороженого; пралине; мед» и т.д.), либо соотносятся как род (вид) («изделия кондитерские»; «изделия кулинарные»; «изделия кулинарные на основе злаков»; «мороженое и порошки для его изготовления»; «продукты пчеловодства»; «продукция мукомольная и зерновая»; «тесто и изделия из него»), имеют общее назначение (для употребления в пищу), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности, что заявителем не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В отношении товарного знака заявителя по свидетельству № 757293

Unicoorny

() коллегия отмечает, что в силу независимого делопроизводства по каждой заявке, данный товарный знак не влияет на выводы коллегии. Кроме того, указанный товарный знак имеет фонетические отличия от заявленного обозначения [1] и произносится как «Юникорни».

Довод заявителя в части неиспользования противопоставленного товарного знака [2], известности продукции, маркируемой заявлением обозначением [1], и товарными знаками «Келлог Компани» не влияет на вышеизложенные выводы коллегии. В рамках оценки соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем» праве конкретного правообладателя на средство индивидуализации в отношении однородных товаров.

В отношении представленных социологического опроса, заключения [4,5] об отсутствии сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает следующее. Экспертное заключение Центра экспертиз СПБГУ [4] представляет собой мнение частного лица и не опровергает выводы коллегии, основанные на применении вышеприведенной нормативно-правовой базы. Социологическое исследование также

не приводит к отсутствию сходства сравниваемых обозначений. Так, данное исследование не является ретроспективным, то есть не отражает ситуацию на дату приоритета. Общее количество опрошенных составляет всего 839 респондентов, что не может свидетельствовать о значительном количестве опрошенных потребителей. География охватывает только 6 городов, при этом максимальный процент задействован в Москве и Санкт-Петербурге, что не является значительным географическим охватом при оценке мнения потребителей. Кроме того, почти одинаковое количество опрошенных респондентов высказались как о наличии (48 %) фонетического сходства, так и об его отсутствии (49 %). Таким образом, почти половина респондентов высказались о сходстве сравниваемых обозначений, что является значительным процентом при оценке сходства. Из графиков по оценке известности производителей, использующих сравниваемые обозначения, максимальное количество опрошенных (96 % и 98 %) высказались, что они не соотносят эти обозначения с конкретным производителем. Таким образом, продукция, маркируемая сравниваемыми обозначениями, потребителям не знакома. Таким образом, социологический опрос, заключение [4,5] не приводят к иным выводам коллегии.

Следовательно, вывод, сделанный 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 06.07.2020.