

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 30.04.2020 №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 03.12.2020, поданное ЗАО "Свинокомплекс Короча", Белгородская обл., Корочанский р-н (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019724860 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «КРИСПИ» по заявке №2019724860, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 03.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком "McCRISPY", зарегистрированным на имя Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, 110 Норс Карпентер стрит, Чикаго, Иллинойс, 60607, Соединённые Штаты Америки (св-во №189360, приоритет 23.12.1998, срок действия регистрации продлен до 23.12.2028) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком "CRISPI/CRISPY", международная регистрация на имя SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A., Via Turati 29 I-20121 MILANO (м.р. №562347, приоритет 13.11.1990, срок действия регистрации продлен до 13.11.2020) в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 29 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №189360 не являются сходными в целом;

- сравниваемые обозначения создают различное зрительное впечатление за счет использования различных алфавитов, буквами которых написаны слова (кириллица и латиница, соответственно), использования разного количества букв (6 и 8), заглавных и прописных букв, и в целом графически несходны;

- обозначение «КРИСПИ» является словом искусственного происхождения, противопоставленный товарный знак состоит из формант «Mc» и «CRISPY», при этом «Mc» является сильным элементом многочисленных регистраций компании «Макдоналдс Корпорейшн»;

- заявленное обозначение состоит из одного слова и 6 звуков (К-Р-И-С-П-И), противопоставленное обозначение состоит из одного слова и 9 звуков (М-А-К-К-Р-И-С-П-И), логическое ударение в противопоставленном товарном знаке падает на форманту «Mc», а в заявленном товарном знаке – на форманту «Криспи»;

- товары компании «Макдоналдс Корпорейшн» реализуются только в сети фирменных закусочных Макдоналдс, в то время как товары заявителя реализуются в торговых сетях, в этой связи степень вероятности смешения у потребителей низкая;

- в настоящее время между заявителем и правообладателем товарного знака по свидетельству №189360 ведутся переговоры с целью получения письма-согласия;

- заявитель обращает внимание, что в период действия товарного знака «McCRISPY» по свидетельству №189360 в отношении товаров 29 класса МКТУ правовая охрана на

территории Российской Федерации уже была предоставлена противопоставленному товарному знаку "CRISPI'/CRISPY" по международной регистрации №562347 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- товарный знак "CRISPI'/CRISPY" по международной регистрации №562347 не используется на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ и заявитель предпринимает попытки аннулировать его правовую охрану.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

К возражению приложено заявление заявителя в адрес правообладателя знака по международной регистрации №562347.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.05.2019) поступления заявки №2019724860 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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).

Заявленное обозначение является словесным и состоит из словесного элемента «КРИСПИ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №562347 представляет собой словесное обозначение "CRISPI/CRISPY", включающее в свой состав два словесных элемента «CRISPI» и «CRISPY», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, между которыми расположена косая черта. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №189360 представляет собой словесное обозначение "McCRISPY", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита со строчной буквой «с». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения «КРИСПИ» и противопоставленных словесных элементов «CRISPI» «CRISPY» «McCRISPY» показал следующее.

Фонетическое сходство обусловлено наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, звуковым вхождением заявленного обозначения и противопоставленные словесные элементы.

Словесный элемент «КРИСПИ» заявленного обозначения не имеет словарно смыслового значения и является фантазийным, что заявителем в возражении не оспаривается. Следовательно, провести анализ по семантическому фактору сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками не представляется возможным.

Сравниваемые словесные элементы выполнены стандартными шрифтовыми единицами, что позволяет признать их сходными по графическому признаку. Вместе с тем, визуальный признак носит второстепенный характер в силу установленного фонетического фактора сходства.

Учитывая изложенное, сопоставляемые элементы являются сходными и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «бекон; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; желе мясное; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; джерки [кусочки вяленого мяса]; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; купаты; мясо, в том числе баранина, говядина, свинина, телятина; мясо лиофилизированное; мясо консервированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; печень; полуфабрикаты из мяса, в том числе стейки, котлеты, котлеты для бургеров, колбаски для жарки, фарш; сало; снеки из мяса; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; субпродукты; чипсы мясные; экстракты мясные».

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №562347 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ «консервированные, сушеные и приготовленные фрукты и овощи; желе, джемы; яйца, молоко и молочные продукты; салатные соусы».

Таким образом, заявленные товаров 29 класса МКТУ и товары 29 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №562347 являются не однородными, поскольку различаются видами товаров («мясные, колбасные изделия» и «продукты из овощей, фруктов, яйца, молочные продукты, соусы»), товары имеют разный состав, продаются на разных прилавках, имеют разный круг потребителей. Следовательно, противопоставленный знак по международной регистрации №562347 не является препятствием для отказа в регистрации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству №189360 действует в отношении товаров 29 класса МКТУ «пищевые продукты из мяса, свинины, рыбы и птицы, включенные в 29 класс, бутерброды с мясом, бутерброды с рыбой, бутерброды со свининой, бутерброды с цыпленком, овощи и фрукты консервированные и подвергнутые тепловой обработке, яйца, сыры, молоко, молочные продукты, пикули, десерты». Следовательно, заявленные товары 29 класса МКТУ являются однородными товарам 29 класса МКТУ «пищевые продукты из мяса, свинины, птицы, включенные в 29 класс, бутерброды с мясом, бутерброды со свининой, бутерброды с цыпленком» противопоставленного товарного знака по свидетельству №189360, так как они объединены родовым понятием «изделия из мяса, мясоперерабатывающая продукция»,

соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, одинаковый круг потребителей, одинаковые условия реализации.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №189360 являются сходными в отношении товаров 29 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов заявителя о получении письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №189360 коллегия сообщает, что данное письмо в настоящее время не представлено.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 03.08.2020.