

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.12.2014, поданное ООО «Русскарт», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2013719032, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013719032 с приоритетом от 06.06.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение с основным словесным элементом «*кекснекс*», выполненным строчными буквами красного цвета кириллического алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении. Теневая обводка букв выполнена в золотистом цвете. Дугообразной линией словесный элемент отделен от изобразительной композиции в виде фотографии печеных изделий, одно из которых разрезано, размещенных на розово-фиолетовом фоне.

Роспатентом 25.11.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719032 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение, включающее в свой состав реалистическое изображение кондитерского изделия в виде

кекса, не обладает различительной способностью, поскольку указывает на вид заявленных товаров.

Заявленное обозначение может быть воспринято как имитация продукции Корпорации Марс Инкорпорейтед, так как оно воспроизводит общую графическую композицию и цветовое решение упаковки батончиков MARS, имеющих высокую степень узнаваемости среди потребителей. Шрифт, используемый в названии батончиков MARS, защищен промышленным образцом №53454. В связи с изложенным, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

Также, на имя вышеуказанной компании зарегистрирована серия товарных знаков по свидетельствам №46973 (1), 98632 (2), 230754 (3), 237954 (4), 253172 (5), 276970 (6), 309618 (7) с более ранним приоритетом, чем у заявленного обозначения, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Сходство данных обозначений, по мнению экспертизы, основано на общем зрительном впечатлении.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении не используются существенные признаки, указанные в перечне противопоставленного промышленного образца;
- патентообладателем промышленного образца №53454 является не Марс Инкорпорейтед, а иное юридическое лицо, Марс Шоколат Ю.К.Лимитед (GB);
- известная упаковка батончиков Mars используется только для шоколадных батончиков, в то время как заявленное обозначение в виде этикетки предназначено для упаковки кексов;
- сравниваемые товары (шоколадные батончики и кексы) являются неоднородными, имеют разные органолептические и потребительские свойства, относятся к разным видам изделий. В связи с этим у потребителя не могут возникнуть представления о том, что данные товары выпускаются одним и тем же производителем;
- смыслового разнообразия наименований батончиков, выпускаемых в данном дизайне (например, МАРС, ЮПИТЕР, ВЕНЕРА, ЛУНА и так далее), не существует,

поэтому потребитель не может воспринять название КЕКСПЕКС как линейку товаров, принадлежащих одному и тому же производителю. Таким образом, введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров под обозначением «КЕКСПЕКС» отсутствует;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-7) являются несходными в силу полного отсутствия фонетического, семантического сходства обозначений;

- визуально сравниваемые обозначения можно признать сходными только по цветовому решению словесных элементов. В отношении остальных признаков графического сходства установлено, что различный вид шрифта, разный состав и характер написания букв, разное расположение букв в сопоставляемых обозначениях позволяют сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения;

- композиционные особенности заявленного комбинированного обозначения, заключающиеся в фотографическом изображении кексов на фоне розово-фиолетового цветового пятна, формируют его зрительное восприятие совершенно иным образом, чем восприятие противопоставленных товарных знаков (1-7);

- заявитель является правообладателем ряда товарных знаков со словесным элементом «КЕКСПЕКС KEKSPEKS», «Кекс-Пекс» по свидетельствам №№432086, 495358, 509434, ранее зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявитель представил упаковки товаров со словесными элементами «Mars» (шоколадный батончик) (8) и «TUPLA MAXI» (молочный шоколад с миндалем и наполнителем из какао нуги) (9).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.06.2013) заявки №2013719032 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид, качество и свойство.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  по заявке №2013719032 является комбинированным, представляющим собой этикетку в виде оригинальной цветной графической композиции. В левой части этикетки расположен словесный элемент «*kekspекс*», выполненный буквами русского алфавита красного цвета с золотистой обводкой шрифтом курсив. В правой части этикетки изображена композиция, включающая в себя фотографическое изображение кексов (разрезанного и целого), размещенных на фоне розово-фиолетового цветового пятна. Данная композиция отделена от словесного элемента тонкой дугообразной линией золотистого цвета.

Общий фон этикетки выполнен в черном цвете. Обозначение заявлено в красном, черном, золотистом, фиолетовом, розовом, светло-коричневом, белом, темно-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста; преимущественно с начинкой; пирожковые изделия; изделия кондитерские мучные, включая кексы, кексы с различными начинками, бисквиты; тесто готовое».

Противопоставленные товарные знаки (1-7) представляют собой следующие

комбинированные обозначения (этикетки)  (1),  (2),  (3),  (4),  (5),  (6) и одно словесное обозначение  (7). Все приведенные противопоставленные товарные знаки, включают

в свой состав основной «доминирующий» словесный элемент «Mars»/«Марс», выполненный буквами латинского и русского алфавитов в характерном графическом исполнении. При этом у большинства товарных знаков данный словесный элемент выполнен красным цветом с золотистой, либо желтой, либо светло-коричневой, либо светло-желтой обводкой.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на их тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые комбинированные обозначения содержат в своем составе словесные элементы «кекспекс» и «Mars»/«Марс», которые являются не сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства, что является очевидным.

Графически сопоставляемые обозначения также следует признать несходными, поскольку словесные элементы «кекспекс» и «Mars» (1-4, 6) выполнены буквами разных алфавитов (русского и латинского), имеют разный буквенный состав, различен характер написания букв (строчные и заглавные), расположение букв по отношению друг к другу, отличается шрифт, буквами которого написаны слова (курсив и нестандартное оригинальное исполнение с наклонным начертанием). Само по себе использование при написании словесных

элементов красного цвета с золотой или золотисто-желтой обводкой является недостаточным для вывода о сходстве знаков по визуальному критерию.

При этом общее зрительное впечатление, формируемое при восприятии сравниваемых обозначений, различно, поскольку в заявленном обозначении на розово-фиолетовом фоне присутствуют дополнительные изобразительные элементы в виде изображения кексов, один из которых разрезан.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-7) не являются сходными, так как не ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «*кекснекс*», входящий в состав рассматриваемого обозначения, не является лексической единицей русского языка, в связи с чем представляет собой изобретенное, вымышленное слово. Таким образом, заявленное обозначение не содержит какой-либо ложной или способной ввести потребителя в заблуждение информации.

Шоколадные батончики MARS действительно являются достаточно узнаваемой продукцией и пользуются популярностью среди среднего российского потребителя. Однако, как было указано выше, заявленная этикетка не является сходной с этикеткой батончиков MARS, в связи с чем нет оснований полагать, что заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя данных товаров.

Ссылка экспертизы на промышленный образец №53454 не может быть признана убедительной, поскольку словесный элемент заявленного обозначения не содержит шрифтовые единицы, тождественные шрифтовым единицам данного промышленного образца. Написание в заявленном обозначении элемента «*кекснекс*» красным цветом с золотистой обводкой не может свидетельствовать о его принадлежности к продукции компании MARS, поскольку данное цветовое сочетание используется различными производителями. Например, при маркировке

обозначения «TUPLA MAXI» для товаров «молочный шоколад с миндалем и наполнителем из какао нуги» (9).

Кроме того, упаковка батончиков MARS предназначена для определенного вида товара «шоколадный батончик» - сахаристое кондитерское изделие, в то время как заявленная этикетка будет использоваться для упаковки кексов (мучное кондитерское изделие). В этой связи следует учитывать разные виды товаров, отличающиеся по своему составу, виду, потребительским свойствам. Таким образом, предположить, что батончики MARS и кексы «кекснекс» будет выпускать один и тот же производитель, маловероятно.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2013719032 соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Композиционное решение заявленного комбинированного обозначения не позволяет говорить о том, что изображение кексов не обладает различительной способностью. В частности, изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой не реалистическое изображение товара, в том виде, в каком он представлен в гражданском обороте, а композицию из целого кекса и кусочков кекса, имеющих определенное взаимное расположение. Указанное обуславливает вывод о возможности включения данных элементов в объем правовой охраны товарного знака.

Оценивая изложенные обстоятельства, регистрация заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя заявителя не противоречит требованиям пунктов 1, 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 19.12.2014, отменить решение Роспатента от 25.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719032.**