

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 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 23.08.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма Сибирская белочка», г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744217 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке № 2019744217, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 23.11.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744217 принято только в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ. Для остальных товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям подпунктов 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарными знаками (знаками обслуживания) «Белочка», «БЕЛОЧКА», зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д.112 (свидетельства №№715153 [1], приоритет от 19.10.2017 года, 524011 [2], приоритет от 03.07.2012 года, 416559 [3], приоритет от 15.07.2008 года – срок действия регистрации продлен до 15.07.2028 года, 312613 [4], приоритет от 01.06.2004 года – срок действия регистрации продлен до 01.06.2024 года), для однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;

- с товарными знаками «Белочка», зарегистрированными на имя Волкова Алексея Евгеньевича, 456217, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Урицкого, д. 7А, кв. 52 (свидетельства №№567694 [5], приоритет от 21.06.2013 года, 532919 [6], приоритет от 29.12.2012 года, 337847 [7], приоритет от 02.12.2005 года – срок действия регистрации продлен до 02.12.2025 года), для однородных товаров 29 класса МКТУ;

- с товарными знаками «Белочка», зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской", 188513, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Разбегаево, Ропшинское ш., д. 9 (свидетельства №№524890 [8], приоритет от 28.01.2013 года, 464091 [9], приоритет от 11.10.2010 года – срок действия регистрации продлен до 11.10.2020 года, 217657 [10], приоритет от 23.06.1999 года – срок действия регистрации

продлен до 23.06.2029 года, 167955 [11], приоритет от 14.01.1997 года – срок действия регистрации продлен до 14.01.2027 года, 139420 [12], приоритет от 22.09.1994 года – срок действия регистрации продлен до 22.09.2024 года), для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарными знаками «Белочка», зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества "Русский Холод", 656011, г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2, оф.15 (свидетельства №№447465 [13], приоритет от 27.08.2010 года, 281572, 281571 [14-15], приоритет от 31.10.2000 года – срок действия регистраций продлен до 31.10.2020 года), для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА», зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский", 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 7 (свидетельство №367640 [16], приоритет от 11.01.2008 года – срок действия регистрации продлен до 11.01.2028 года), для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «Белочка», зарегистрированным на имя Белорусско-германское совместное предприятие "Санта Бремор" общество с ограниченной ответственностью, 224025, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, 106 (свидетельство №320725 [17], приоритет от 14.01.1997 года – срок действия регистрации продлен до 14.01.2027 года), для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является обладателем исключительного права на



комбинированный товарный знак

со словесным элементом

«Сибирская белочка», который охраняется для товаров 29 – 33 и услуг 42 классов МКТУ, по свидетельству №212575 [18] с приоритетом от 08.02.2000, а также на комбинированный знак со словесными элементами «Гостинчик для белочки» и «Сибирская белочка» по свидетельству №441226 [19], зарегистрированный для товаров 30 класса МКТУ;

- товарный знак [19] имеет приоритет более ранний нежели большая часть противопоставленных знаков и только у трех из них более поздняя дата приоритета. Вместе с тем, все указанные товарные знаки зарегистрированы на имя разных лиц в отношении однородных товаров, следовательно, они были признаны Роспатентом не сходными между собой;

- заявленное обозначение также не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, отличается от них по многим параметрам, которые в совокупности формируют совершенно разное фонетическое и визуальное восприятие сравниваемых обозначений, и, как следствие, отличаясь в нюансных признаках, они производят различное общее зрительное впечатление и разные ассоциации в целом;

- слово «Белочка» входит в состав большого количества товарных знаков, например, Любимая белочка по свидетельству №261946, Яшкинская белочка по свидетельству №455712, Кремлевская белочка по свидетельству №495354, Байкальская белочка по свидетельству 402902, в связи с чем его различительная способность является ослабленной;

- заявитель в течение длительного времени использует свое фирменное наименование и зарегистрированный товарный знак «Сибирская белочка» на своей продукции, а отсутствие процедур по оспариванию товарного знака [19] доказывает, что потребитель не смешивает товары заявителя с товарами под противопоставленными знаками, в том числе со знаками «Белочка» кондитерской фабрики Крупской.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение от 23.11.2020 в части отказа в регистрации товарного знака по заявке

№2019744217 и зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.09.2019) поступления заявки №2019744217 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу с 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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, состоящее из словесного элемента «Сибирская белочка», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенного на двух строках, над которым размещено стилизованное изображение сидящей белки с длинным хвостом. Все указанные элементы расположены внутри вертикально ориентированного овала.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30 и части 32 классов МКТУ основано



на наличии сходных до степени смешения с заявленным обозначением

Белочка

товарных знаков [1-15, 17]

БЕЛОЧКА БЕЛОЧКА



BELOCHKA

Белочка



БЕЛОЧКА 

содержащих слово «Белочка»/«Belochka», а также

БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА

словесного товарного знака

[16].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-17] показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Отсутствие фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-15, 17] обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков, разным составом согласных и гласных звуков.

Несходство заявленного обозначения с товарным знаком «Бабаевская белочка» обусловлено отсутствием сходства входящих в них прилагательных «Сибирская» и «Бабаевская» и определяющих их фонетику и семантику.

Графические отличия сравниваемых знаков обусловлены их разной длиной, разной формой их изобразительных элементов, разной цветовой гаммой и разным зрительным впечатлением, производимым сопоставляемыми обозначениями на потребителя.

Кроме того, коллегией было принято во внимание наличие у заявителя



исключительного права на товарные знаки

[18] и



[19], зарегистрированные, в частности, в отношении однородных заявленным товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ. Поскольку большая часть противопоставленных знаков имеет более поздний приоритет, нежели приоритет товарного знака [18], следовательно, они были признаны Роспатентом не сходными до степени смешения в отношении однородных товаров с указанным товарным знаком.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторое сходство.

Что касается перечней товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ сравниваемых обозначений, то они являются однородными, поскольку относятся к одним родовым группам пищевых продуктов и напитков, имеют одинаковое назначение, одинаковый круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-17] в отношении однородных товаров, в связи с чем следует признать заявленное обозначение соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2021, изменить решение Роспатента от 23.11.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019744217.