

**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, поступившее 30.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 31.10.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724046, поданное ОАО «Хлебпром», г. Челябинск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «МОЙ ТОРТ» по заявке №2016724046 подано на регистрацию в качестве товарного знака 04.07.2016 в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 31.10.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724046. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «» по международной регистрации №1167355 с конвенционным приоритетом от 03.01.2013, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Aktionernoie obchtchestvo «RG Brands2 (KZ) pr. Raïymbeka, d. 212 «B», 050034 г. Almaty, Казахстан, в том числе, в отношении

товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными товарами 30 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2016724046.

В отношении словесного элемента «ТОРТ» в заключении по результатам экспертизы указано, что оно представляет собой указание на конкретный вид товаров 30 класса МКТУ («торт» - кондитерское изделие, обычно круглой или прямоугольной формы, с кремом, фруктами и т.п.), в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 30.11.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что в своем ответе на уведомление он выразил согласие с мнением экспертизы относительно неохраняемого характера словесного элемента «ТОРТ» и просил включить данное слово в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента;
- заявленное обозначение и знак по международной регистрации №1167355 являются несходными в целом, в силу различной фонетики и семантики словесных элементов и различного визуального восприятия обозначений, которое в данном случае играет важную роль при их сравнении;
- наличие в заявлении обозначении словесного элемента «ТОРТ» значительно увеличивает длину заявленного обозначения и обуславливает его существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению со знаком «Моё»;
- кроме того, произношение слова «МОЙ» является кратким и звучным за счет окончания слова на букву «Й», в отличие от слова «Моё», которое имеет протяжное произношение из-за двойного звука гласных и буквы «Ё» на конце;
- в словесном элементе «МОЙ ТОРТ» слова, будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют единое (неделимое) словосочетание,

которое имеет смысловое значение, отличающееся от смыслового значения составляющих его отдельных слов;

- а именно, словосочетание «МОЙ ТОРТ» воспринимается как направленный образ индивидуальной принадлежности, в то время как слово «Моё» - это просто лексическое значение местоимения, без оттенка принадлежности чего-то;

- таким образом, отсутствуют основания для признания сравниваемых обозначений семантически сходными;

- сопоставляемые обозначения производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено различиями составов словесных элементов, видов шрифтов, используемых при их выполнении, а также сочетаний цветов и способа написания обозначений;

- правообладатель противопоставленного товарного знака «Моё» является казахстанской компанией, которая использует данный товарный знак исключительно для маркировки молочной продукции;

- заявитель является крупнейшим в России производителем кондитерских изделий и использует заявленное обозначение для маркировки тортов и пирожных;

- возможность регистрации заявленного обозначения «МОЙ ТОРТ» подтверждается наличием регистрации большего количества товарных знаков, зарегистрированных для однородных товаров 30 класса МКТУ (включая, торты и пирожные), и имеющие в своем составе слово «мой/моё», таких как «МОЁ ЛЮБИМОЕ» по свидетельству №184101, «МОЁ ОБОЖАНИЕ» по свидетельству №278023, «МОЙ МИЛОК» по свидетельству №408196, «Мой Генерал» по свидетельству №483620, «Мой слон» по свидетельству №488073;

- наличие указанных регистраций свидетельствует о том, что сам по себе факт наличия в заявлении обозначении элемента «мой» не может рассматриваться в отрыве от общего контекста заявленного обозначения - «МОЙ

ТОРТ», представляющего собой оборот, имеющий определенную смысловую нагрузку, и быть признан сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «Моё».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016724046 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 04.07.2016 заявки №2016724046 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как

неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОЙ ТОРТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Словесные элементы размещены на одной строке.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «торты, торты фруктово-ягодные, пирожные».

Что касается словесного элемента «ТОРТ», то этот элемент может быть включен в состав товарного знака на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве неохраняемого элемента, поскольку представляет собой видовое наименование товаров 30 класса МКТУ «торты». Довод экспертизы о неохраноспособности данного элемента заявителем не оспаривался.

В раках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен знак по международной регистрации «» по международной регистрации №1167355, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ «confiseries» (кондитерские изделия).

Заявитель в своем возражении не оспаривает однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №1167355 на территории Российской Федерации. Сопоставляемые товары являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как вид/род (торты, торты фруктово-ягодные, пирожные представляют собой различные виды товаров, относящихся к роду кондитерских изделий), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и места реализации.

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения «МОЙ ТОРТ» и противопоставленного знака «» по международной регистрации №1167355 показал, что они включают притяжательные местоимения «МОЙ»/«МОЁ». Вместе с тем, данное обстоятельство не приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Указанные местоимения представляют собой короткие слова (3 буквы), в которых каждая буква имеет существенное значение. Слово «МОЙ» состоит из 1 слога, 2 согласных и 1 гласного звуков, и произносится коротко, в отличие от слова «МОЁ», состоящего из 2 слогов, 1 согласного и 2 гласных звуков, которое произносится дольше. В связи с изложенным сравниваемые слова имеют отличное звучание.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включен неохраноспособный словесный элемент «ТОРТ», который не только отражается на длительности и

характере звучания заявленного обозначения в целом, но и существенным образом влияет на его семантическую окраску.

В составе заявленного обозначения местоимение «МОЙ» в сочетании с существительным «ТОРТ» образуют словосочетание, в котором логическое ударение падает на существительное «ТОРТ». Данное словосочетание имеет иное значение, чем одно местоимение «МОЁ». А именно, в составе словосочетания «МОЙ ТОРТ» местоимение характеризует признак конкретного предмета (указывает на принадлежность торта), тогда как самостоятельно местоимение «МОЁ» не имеет смысловой привязки к какому-либо предмету.

Учитывая вышеизложенное, сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком.

Кроме того, сравниваемые обозначения производят различное визуальное впечатление, поскольку противопоставленный знак выполнен в оригинальной шрифтовой проработке, а также содержат разное количество словесных элементов.

С учетом имеющихся фонетических, семантических и графических различий заявленного обозначения и знака по международной регистрации №1167355 коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2017, отменить решение Роспатента от 31.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016724046.