

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 10.01.2022 возражение, поданное ООО «Хлебзавод №6», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021726005, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «*Сказка от Всели Брюлле*» по заявке № 2021726005, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.11.2021 было принято об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021726005 по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

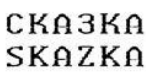
Так, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «СКАЗКА» представляет собой название вида бисквитных тортов (см. Интернет https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&topic=459699). Следовательно, данный словесный элемент носит описательный характер, указывает на вид и свойства части товаров 30 класса МКТУ (изделия кондитерские мучные, а именно торты), не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «СКАЗКА» используется широким кругом лиц для индивидуализации товаров, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В отношении других товаров 30 класса МКТУ, не имеющих отношения к тортам, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные, а именно торты».

Кроме того, в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака было отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, по причине установленного сходства:

- с товарными знаками «» по свидетельству № 199901, «» по свидетельству № 621762, «**СКАЗКА**» по свидетельству № 356848, зарегистрированными на имя «Открытое акционерное общество "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- с товарными знаками «

Сказка

«**СКАЗКА**» по свидетельству № 500219, « **Skazka** » по свидетельству

СКАЗКА

№ 730427, « *SKAZKA* » по свидетельству №585310, зарегистрированными на имя «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР"», Московская область, г. Люберцы, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.11.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что еще на стадии экспертизы заявитель выразил согласие с выводами экспертизы о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные, а именно торты» с включением словесного элемента «СКАЗКА» в качестве неохраняемого элемента. В сети Интернет представлена информация о том, что словесный элемент «СКАЗКА» используется широким кругом лиц для индивидуализации товаров «торты». Торт «СКАЗКА» известен еще с советских времен, а его рецепт по ГОСТу содержится в кулинарных книгах СССР. Рецептура этого торта повсеместно использовалась кондитерскими фабриками СССР и продолжает использоваться в настоящее время. Рецепты торта «СКАЗКА» широко представлены в сети Интернет [приведены источники: *Владхлеб/ Торт «Сказка. Торты любимая серия. Торты и пирожные (100sp.ru)»; Торт сказка у Палыча во Владивостоке (regmarket.ru); Торт MIREL Сказка – купить онлайн, каталог с ценами интернет-магазина Лента (Lenta.com); Торт Фили-Бейкер Сказка (dixy.ru); Сказка (sever-metropol.ru); Торт Сказка Добрынинский – Интернет магазин Утконос (utkonos.ru); Торт Сказка – бисквитное чудо для семейного ужина (tort-onix.ru); Заказать онлайн торт «Сказка» из раздела классические торты в кондитерской «С любовью»*

(sliuboviu.ru); Купить торт «Сказка» в интернет магазине Магнолия (mgn.ru); Торт «Сказка», Интернет-магазин Московский Пекарь (mosbaker.ru)].

Поскольку словесный элемент «СКАЗКА» указывает на вид и свойства товаров «изделия кондитерские мучные, а именно торты» и утратил различительную способность в результате использования различными производителями, он не может индивидуализировать товары какого-либо одного изготовителя.

В этой связи вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками на основании сходства словесного элемента «СКАЗКА», являющегося неохраняемым, неправомерен.

С учетом того, что слово «СКАЗКА» является характеристикой тортов, заявленное обозначение будет восприниматься потребителем как торты типа «сказка» от правообладателя товарного знака «» по свидетельству №677398.

Доводы заявителя поддержаны примерами сравнительной оценки других товарных знаков.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 14.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021726005 в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные, а именно торты».

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- (1)копия уведомления о соответствии заявленного обозначения по заявке № 2021726005 требованиям законодательства;
- (2)копия ответа на уведомление о соответствии заявленного обозначения по заявке № 2021726005 требованиям законодательства;
- (3)копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021726005;
- (4)выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Хлебзавод №6».

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

С учетом даты подачи (28.04.2021) заявки № 2021726005 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 «*Сказка от ВсемБрюлле*» по заявке № 2021726005 является комбинированным, включает словесные элементы «Сказка от ВсемБрюлле», расположенные на одной строке и выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита коричневого цвета с белыми проблесками. Буквы «С», «В», «Б» выполнены заглавными. Между словесными элементами «Всем» и «Брюлле» выполнен изобразительный элемент розового цвета округлой формы, сливающийся с буквой «Б» в нижней части.

Согласно возражению, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные, а именно торты» с включением словесного элемента «Сказка» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Коллегией исследовано смысловое содержание словесного элемента «Сказка» по отношению к испрашиваемым товарам 30 класса МКТУ.

Согласно словарным источникам слово «СКАЗКА»: 1. Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил. 2. Выдумка, ложь

(разг.). 3. То же, что чудо (в 3 знач.) (разг.) (см. например, <https://ozhegov.slovaronline.com/31899-SKAZKA>).

Приведенные словарные значения слова «Сказка» не позволяют сделать вывод о том, что оно является характеристикой товаров «торты».

Относительно довода экспертизы, с которым выразил согласие заявитель, о неохраноспособности словесного элемента «Сказка» ввиду его длительного использования в качестве названия торта с конкретной рецептурой, коллегия отмечает следующее.

Указанные доводы базируются на сведениях из сети Интернет. Располагая только информацией из сети Интернет, не представляется возможным оценить объемы производства и продолжительность использования до даты подачи заявки различными производителями слова «Сказка» в масштабах территории Российской Федерации в качестве названия торта с единой рецептурой.

Упомянутые в возражении кулинарные рецепты торта «Сказка» предназначены для домашнего использования. Различаются как внешний вид изделий, так и их состав, наполнение.

Источниками, позволяющими судить о том, что слово «СКАЗКА» присутствует в словарях в качестве названия определенного вида торта, коллегия не располагает.

В этой связи коллегия не может прийти к однозначному выводу о том, что слово «СКАЗКА» до даты подачи заявки однозначно воспринималось потребителями как описательная характеристика заявленных товаров 30 класса МКТУ, либо утратило различительную способность в качестве средства индивидуализации заявленных товаров.

В связи с тем, что положения абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса применяются только к элементам, признанным неохраноспособными, просьба заявителя об исключении элемента «СКАЗКА» из правовой охраны не может быть удовлетворена.

Поскольку слово «СКАЗКА» носит фантазийный характер по отношению к товарам 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные, а именно торты», у

коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно вида/свойств товаров.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса проводится, согласно пункту 44 Правил, с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В оспариваемом решении в качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением указаны принадлежащие иным лицам товарные знаки:

СКАЗКА
SKAZKA
« » по свидетельству № 199901;


« » по свидетельству № 621762;

«СКАЗКА» по свидетельству № 356848;


« » по свидетельству № 414732;

Сказка
« Skazka » по свидетельству № 730427,

«СКАЗКА» по свидетельству № 500219;

СКАЗКА
« SKAZKA » по свидетельству №№585310.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав элементов «СКАЗКА»/ «SKAZKA», которые в каждом случае являются основными элементами товарных знаков/обозначения. Так, слово «Сказка» признано основным элементом заявленного обозначения, поскольку именно на него в словосочетании «Сказка от ВсемБрюлле» падает логическое ударение. Кроме того, рассматриваемое слово расположено первым в словосочетании, и именно с него начинается восприятие обозначения потребителем. В противопоставленных товарных знаках словесные элементы «СКАЗКА»/ «SKAZKA» являются единственными.

Довод заявителя о восприятии заявленного обозначения как торты типа

«Сказка» от правообладателя товарного знака  по свидетельству №677398 не меняет вышеизложенного вывода, поскольку в таком случае слово «Сказка» является автономным, самостоятельным элементом, который воспроизводит противопоставленные товарные знаки, правовая охрана которых является действующей.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства. Высокая степень сходства доминирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Товары 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные, а именно торты» сокращенного заявителем перечня однородны по роду, виду, кругу потребителей товарам 30 класса МКТУ, представленным в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 199901, 356848, 621762.

Так, в перечне товаров 30 класса МКТУ товарных знаков по свидетельствам № 199901 и № 356848 присутствует родовая позиция «кондитерские изделия». Товарный знак по свидетельству № 356848 охраняется в отношении тождественной позиции товаров - «торты».

Товарному знаку по свидетельству №621762 правовая охрана предоставлена, например, для таких товаров 30 класса МКТУ как *«бисквиты; бриоши; булки; вафли, в том числе, вафли-сэндвичи; глазурь для изделий для сладкого сдобного теста; 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; изделия пирожковые; крем заварной; макарон [печенье миндальное]; марципан; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; 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».

Вместе с тем, с учетом сокращения заявителем перечня товаров заявленного обозначения, в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 414732, 730427, 500219, 585310 не выявлено однородных товаров 30 класса МКТУ. В этой связи данные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса для испрашиваемых товаров.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 199901, 356848, 621762 с учетом приведенного анализа однородности свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ сокращенного перечня, поскольку оно не соответствует для этих товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Приведенный заявителем пример сравнительного анализа товарных знаков со словесными элементами «Любимое овсяное» и «Любимые» не относится к настоящему спору.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 14.11.2021 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2022, оставить в силе решение Роспатента от 14.11.2021.