

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.04.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Кондитерская Фабрика "Лаконд", г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020718778, при этом установила следующее.

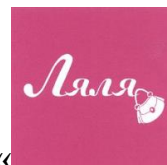
Заявка №2020718778 на регистрацию словесного обозначения

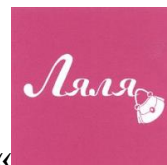
« **ЛяЛечка** » была подана на имя заявителя 27.03.2020 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 18.02.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020718778. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «» (1) по свидетельству №408519, ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "КДВ Нижний Тагил", 622022, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 83, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по семантическому, фонетическому и графическому критериям сходства;

- подтверждением позиции заявителя служит и тот факт, что в Государственном реестре товарных знаков был зарегистрирован товарный

ЛяЛечка

знак «» по свидетельству РФ №434050 на имя Закрытого акционерного общества "АВК", 83062, г. Донецк, ул. 1-я Александровка, 9, Украина, который сосуществовал на рынке кондитерских изделий параллельно с противопоставленным товарным знаком и не вводил потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- в свое время право использования и последующей регистрации товарного знака по заявке №2020718778 было подтверждено письмом-согласием от правообладателя товарного знака по свидетельству №434050 на момент его действия;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность вследствие его длительного использования. Продукция, маркированная данным знаком, производилась и реализовывалась, в том числе, на

территории Российской Федерации заявителем с 2018 года. Данные по объемам производства продукции, маркированной товарным знаком, приведены в справке.

На основании изложенного в возражении, поступившем 26.04.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением представлено:

- справка об объемах производства и реализации продукции за период с 2018 по текущее время;
- каталог продукции компании «Лаконд»;
- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №434050, выданное на имя заявителя по заявке №2020718778.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (27.03.2020) заявки №2020718778 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеуказанный 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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

Исходя из положений пункта 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 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).

Заявленное обозначение « *ЛяЛечка* » является словесным, выполнено наклонным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020718778 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020718778 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ обоснован наличием сходного до степени смешения товарного



знака«  » ранее зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение. Включает изобразительный элемент в виде квадрата, в котором расположен словесный элемент «Ляля», выполненный наклонным шрифтом, заглавными и строчными буквами русского алфавита. В конце слова «Ляля» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дамской сумочки. Товарный знак выполнен в малиновом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что сравниваемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «Лялечка»/ «Ляля». Сравнимые обозначения характеризуются тождественным звучанием начальных частей [Лял-] / [Лял-] при одинаковом порядке расположения их в составе сравниваемых обозначений. Различие состоит только в окончаниях. Сравнимые обозначения являются созвучными.

По семантическому критерию сходства сравнительный анализ показал следующее.

Словесный элемент «ЛяЛечка» заявленного обозначения является производным от слова «Ляля» и, также как и словесный элемент «Ляля», противопоставленного товарного знака означает ребенок, дитя, а также игрушка (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>). Сравнимые обозначения имеют одинаковые смысловые значения.

Визуально сопоставляемые обозначения также являются сходными, поскольку их словесные элементы выполнены заглавными и строчными буквами русского алфавита, наклонным шрифтом.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Коллегия приняла во внимание наличие изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке, однако графическое исполнение не приводит к утрате доминирования словесного элемента «Ляля».

В отношении анализа однородности товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Все заявленные товары 30 класса МКТУ являются однородными товарам 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; дрожжи, загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крахмал пищевой; крекеры; крупа кукурузная; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мамалыга; марципаны; масса сладкая молочная

для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле [овощное блюдо с пшеничной крупой]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто из бобов сои; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктов-ягодные; травы огородные консервированные [специи]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]» противопоставленного товарного знака, поскольку содержат тождественные формулировки, соотносятся как род-вид, или относятся к одним и тем же родовым группам «изделия хлебобулочные», «изделия кондитерские», «продукты зерновые».

Коллегия отмечает, что однородность заявителем в возражении не оспаривается.

Вероятность смешения спорного обозначения с противопоставленным товарным знаком определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений и однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Доводы заявителя об известности заявленного обозначения не влияют на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений и однородности товаров, указанных в сравниваемых перечнях, поскольку учет соответствующих обстоятельств не предусмотрен пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о сосуществовании на российском рынке тождественного товарного знака по свидетельству №434050 с заявленным обозначением и противопоставленного товарного знака по свидетельству №408519 не может быть признан убедительным, поскольку каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанный заявителем товарный знак по свидетельству №434050 не является предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2021.