

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела возражение, поступившее 19.06.2020, поданное ООО «Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «ВАВИЛОН», г.Чебоксары (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.04.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019703672, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2019703672 было подано 01.02.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «вафли; конфеты; печенье; сэндвичи; крекеры; пряники; халва; макарон [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; макаронные изделия; вермишель; лапша; спагетти; макароны; мука и продукты зерновые; хлеб; выпечка; зефир [кондитерские изделия]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; мюсли; пироги; пицца; сухари; сухари панировочные; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; кондитерские изделия».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« **ВАВИЛОН** », включающее словесный элемент «ВАВИЛОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита, словосочетание «Угода вкуса», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В центре обозначения расположен вытянутый вертикально овал, очерченный контурной полоской, в середине которого располагается изображение буквы «V» латинского алфавита. На

одинаковом расстоянии от середины овала расположены идентичные изображения фантазийных львов с крыльями, стоящих на задних лапах, передние лапы которых частично перекрывают окантовку овала.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в коричневом, красном, золотом, бронзовом, бежевом, черном, белом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 30.04.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019703672 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, включающим словесный элемент «ВАВИЛОН» по свидетельству №672492, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.06.2020, заявитель выражает свое несогласие с вышеуказанным решением и приводит следующие доводы в подтверждение своей позиции.

Заявитель указывает, что единственным близким элементом в двух обозначениях является слово «ВАВИЛОН», выполненное в различной графике, кроме того, словесным элементом в заявленном обозначении являются слова «Угода вкуса V ВАВИЛОН», а в противопоставленном обозначении - «ТОРГОВЫЙ ГОРОД ВАВИЛОН ТОРГОВЫЙ ГОРОД».

Заявитель полагает, что именно словесные элементы «Угода вкуса» в заявленном обозначении и «ТОРГОВЫЙ ГОРОД» в противопоставленном товарном знаке являются более оригинальными, чем слово «ВАВИЛОН», представляющий собой общий элемент множества товарных знаков различных правообладателей и, следовательно, менее оригинальный.

Заявитель также полагает, что различное расположение слова «ВАВИЛОН» в сравниваемых обозначениях усиливает различие между ними, также как и отсутствие сходства между включенными в них изобразительными элементами.

В возражении отмечено, что заявленные товары обладают разной степенью однородности с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, в частности, позиции «макаронные изделия», «вермишель», «лапша», «спагетти», «макароны», «мюсли», «хлопья кукурузные», «хлопья овсяные» в рассматриваемой заявке не имеют какого-либо соответствия в противопоставленной регистрации.

Полагая, что сравниваемые обозначения обладают низкой степенью сходства и низкой степенью однородности товаров, заявитель делает вывод об отсутствии вероятности их смешения.

Заявитель ссылается на то, что обладает старшими правами на слово «ВАВИЛОН», которое является отличительной частью его фирменного наименования, под которым он зарегистрирован с 17 марта 1999 года, что также необходимо учитывать в соответствии с пунктом С(1) статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2019703672.

В дополнение к возражению заявителем были представлены материалы, подтверждающие длительное использование слова «ВАВИЛОН» и графического элемента заявленного обозначения: фотографии продукции, публикации в прессе, фотографии с выставки «ПРОДЭКСПО-2014», документы об изготовлении упаковки товаров и рекламные материалы, письмо от 2013 года на фирменном бланке с использованием элементов заявленного обозначения.

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

С учетом даты (01.02.2019) поступления заявки №2019703672 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение « **ВАВИЛОН** », включающее словесные элементы «ВАВИЛОН» и «Угода вкуса», выполненные буквами русского алфавита. В центре обозначения расположен вытянутый вертикально овал, в середине которого располагается изображение буквы «V» латинского алфавита. Зеркально на одинаковом расстоянии от середины овала расположены идентичные изображения фантазийных львов, передние лапы которых частично перекрывают окантовку овала.


Вавилон («врата бога»; др.-греч. Βαβυλών) — древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства. Важный политический, экономический и культурный центр Древнего мира, один из крупнейших городов в истории человечества и «первый мегаполис»; известный символ христианской эсхатологии и современной культуры

(см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD>).

Доминирующим элементом в композиции заявленного обозначения является словесный элемент «ВАВИЛОН», выполненный крупным шрифтом, занимающий положение, наиболее удобное для восприятия потребителем, несущее на себе основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, поскольку совпадает с фирменным наименованием заявителя.

Препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного



знака является комбинированный товарный знак «  », по свидетельству №672492, который представляет собой круглую эмблему, в центре которой расположено стилизованное изображение триумфальной арки с надписью под ней

«Вавилон». По внешнему кольцу эмблемы нанесена дважды повторяющаяся надпись «ТОРГОВЫЙ ГОРОД», выполненная более мелким шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «Вавилон», что обусловлено его удобным расположением для восприятия, использованием букв более крупного шрифта в контрастном цветовом исполнении: буквы синего цвета на желтом фоне. Следует отметить, что надписи «ТОРГОВЫЙ ГОРОД», выполненные буквами желтого цвета на синем фоне, менее различимы, по сравнению с запоминающейся надписью «ВАВИЛОН», выделенной ярким контрастным цветом.

Товарный знак охраняется в синем, желтом цветовом сочетании, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «горчица; дрожжи, пекарные порошки; кофе, чай, какао и заменители кофе; лед для охлаждения; мороженое; мука и зерновые продукты; пряности; рис; сахар, мед, сироп из патоки; соль; тапиока (маниока) и саго; уксус, приправы; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия».

Сходство заявленного комбинированного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «ВАВИЛОН», входящих в состав сравниваемых обозначений и занимающих в них доминирующее положение, при этом визуальные различия, на которые указывает заявитель в своем возражении, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве этих обозначений.


Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что словесный элемент «ВАВИЛОН» представляет собой общий элемент множества товарных знаков различных правообладателей, в силу чего обладает меньшей оригинальностью, чем другие словесные элементы, включенные в сравниваемые обозначения (Угода вкуса; ТОРГОВЫЙ ГОРОД).

В доказательство этого утверждения заявитель приводит ссылки на товарные знаки, содержащие словесный элемент «ВАВИЛОН»: № 627214 «ВАВИЛОН

ВЕНДИНГ», № 224882 «ВАВИЛОН», № 152766 «ВАВИЛОН shops», № 211223 «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН», № 609574 «НЕСТЕРОВСКИЙ ВАВИЛОН».

Однако среди указанных товарных знаков только один товарный знак



«» по свидетельству №627214 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад», однородных в товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, при этом вопрос о сходстве этих знаков может быть решен только между правообладателями этих товарных знаков.

Что касается других регистраций, на которые ссылается заявитель, то они охраняются в отношении других классов товаров и услуг, не являющихся однородными с заявленными товарами 30 класса МКТУ.

Таким образом, утверждение заявителя о том, что словесный элемент «ВАВИЛОН» представляет собой общий элемент множества товарных знаков различных правообладателей, т.е. является более слабым, чем другие элементы, входящие в состав сравниваемых товарных знаков, не имеет под собой убедительных оснований.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2019703672 и в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, обусловлена принадлежностью их к одним родовым группам товаров (кондитерским изделиям, хлебобулочным изделиям, изделиям из муки и зерновых продуктов, которые включают в себя также и макаронные изделия).

Товары, включенные в эти родовые группы, имеют одинаковые потребительские свойства и функциональное назначение, произведены из однородных ингредиентов (мука, крупы, зерновые продукты и т.п.), распространяются через розничные сети, имеют аналогичный круг потребителей. Кроме того, эти товары относятся к продуктам питания, т.е. к недорогим товарам широкого потребления и

краткосрочного пользования, при покупке которых потребитель руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки, проявляя меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров длительного пользования.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на отдельные отличия между ними, что обуславливает вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019703672, следует признать обоснованным.

Довод возражения о том, что слово «ВАВИЛОН» является отличительной частью фирменного наименования заявителя, право на которое возникло у него ранее даты приоритета противопоставленного товарного знака, не может опровергнуть вышеуказанный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла во внимание дополнительно представленные материалы, которые подтверждают реальное использование слова «ВАВИЛОН» и графических элементов заявленного обозначения при производстве товаров, однако эти материалы не могут служить убедительным аргументом в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку также не опровергают вышеуказанный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2020, и оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2020.