

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 17.09.2021 возражение ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706415, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2020706415 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.02.2020 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник с вертикально ориентированной полосой оранжевого цвета в центральной части обозначения. Слева и справа от центральной полосы расположены полосы белого и зеленого цветов соответственно. На полосе белого цвета расположены повторяющиеся стилизованные изображения плода апельсина, апельсина в разрезе, дольки апельсина с листочками оранжевого, желтого и зеленого цветов. На полосе зеленого цвета расположены вертикально

ориентированные повторяющие словесные элементы «РотФронт», выполненные буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Словесный элемент находится в овале красного и желтого цветов. В центральной части обозначения на оранжевой полосе расположены повторяющиеся горизонтально ориентированные словесные элементы «карамель», выполненные буквами кириллического алфавита светло-желтого цвета шрифтом в стиле написания «от руки», «Апельсинчики», выполненные буквами кириллического алфавита светло-оранжевого цвета шрифтом в стиле написания «от руки». Под словесными элементами «карамель» и «Апельсинчики» расположены повторяющиеся горизонтально ориентированные стилизованные изображения плодов апельсина, апельсина в разрезе, дольки апельсина с листочками оранжевого, желтого, зеленого цветов.

Решение Роспатента от 27.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «карамель» (как указывает и сам заявитель) и «Апельсинчики» («Апельсинчики» - уменьш. к сущ. апельсин / см. Интернет-словарь «Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000», <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/138682/Апельсинчик>) являются неохранными, так как не обладают различительной способностью, указывают на свойства заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «АПЕЛЬСИНЫЧИ», зарегистрированным на имя ООО «ДОБРЫЕ ПЕЧЕНЬКИ», 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 30, корп. 2, кв. 95 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 708150 [1], с приоритетом от 10.08.2018, см. открытые реестры <http://www.fips.ru>).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- ОАО «РОТ ФРОНТ» просит предоставить правовую охрану комбинированному обозначению по заявке №2020706415 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кондитерские изделия, а именно карамель», а также вывести из охраны словесные элементы «Апельсинчики» и «карамель», предоставив охрану в остальной части комбинированного обозначения по заявке №2020706415;

- поскольку словесный элемент «Апельсинчики» является неохраняемым, его следует отнести к слабым элементам обозначения, как и слово «карамель», при этом указанные словесные элементы не будут являться доминирующими в заявленном обозначении в случае его регистрации в качестве товарного знака;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку в заявленном обозначении кроме неохраняемых словесных элементов присутствуют также другие элементы, в том числе словесные и различные изобразительные элементы, а в противопоставленном товарном знаке имеется всего один словесный элемент, который и выполняет в нем индивидуализирующую функцию.

На основании изложенного в возражении заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «карамель» и «Апельсинчики».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (11.02.2020) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение



. Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия, а именно карамель.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Как справедливо указано экспертизой и с чем согласен заявитель, входящие в состав заявленного комбинированного обозначения слова «карамель» и «Апельсинчики» характеризуют заявленные товары, указывая на их вид и свойства, и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил. Поскольку эти элементы не занимают в обозначении доминирующего положения, они могут быть включены в состав регистрируемого товарного знака как неохраняемые элементы.

Также в качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706415 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со словесным товарным знаком «АПЕЛЬСИНЬЧИ» [1], зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – зефир [кондитерские изделия]; изделия жележные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой;

изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия] и т.д.

Вместе с тем, анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал, что указанный товарный знак [1] не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с заявленным обозначением по следующим причинам.

Как было установлено и указано выше, словесные элементы «Карамель» и «Апельсинчики» заявленного обозначения являются неохранными элементами, следовательно, они относятся к слабым элементам заявленного обозначения, не способным выполнять индивидуализирующую функцию в товарном знаке.

Поскольку при экспертизе товарных знаков следует учитывать сходство именно сильных элементов, вышеуказанные словесные элементы не подлежат сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком [1].

Вместе с тем, следует отметить, что в состав заявленного обозначения входит также охраняемый словесный элемент «РотФронт», являющийся частью фирменного наименования заявителя, при сравнении которого со словесным товарным знаком «АПЕЛЬСИНЫЧИ» становится очевидным отсутствие их сходства по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства обозначений.

Что касается общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе указанными выше неохранными элементами, то зрительное впечатление, производимое сопоставляемыми обозначениями на потребителя, также является разным, что обусловлено наличием в заявленном обозначении наряду со словесными элементами «Карамель» и «Апельсинчики» охраняемого словесного

элемента «РотФронт», расположенного на фоне треугольной фигуры со скругленными углами красного и желтого цветов, зарегистрированного в качестве товарного знака на имя заявителя и используемого при маркировке различных кондитерских изделий, и изобразительных элементов в виде орнамента из апельсинов и их частей, оригинального шрифта, которым выполнены словесные элементы, их расположением в знаке, а также использованием яркого цветового решения в отличие от словесного товарного знака «АПЕЛЬСИНЬЧИ» [1], выполненного стандартным шрифтом буквами черного цвета без каких-либо графических особенностей.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными между собой ввиду отсутствия сходства их сильных элементов и разного общего зрительного впечатления, создаваемого знаками, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку они относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковый рынок сбыта.

В связи с признанием сравниваемых обозначений не сходными между собой, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров одному производителю. Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2021, отменить решение Роспатента от 27.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020706415.