

- со словесным знаком «Granella Гранэлла», зарегистрированным под №653768, с приоритетом от 13.02.2017 г., на имя иного лица, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с комбинированным знаком «Granelle Group», зарегистрированным под №493944, с приоритетом от 08.11.2011 г., на имя иного лица, в отношении однородных товаров 30, 31 классов МКТУ.

Элемент ® не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании положений пункта 1 ст.1483 Кодекса, поскольку представляет собой изображение буквы, помещенной в окружность, не имеющей характерного графического исполнения, является знаком охраны зарегистрированного товарного знака.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые обозначения не являются фонетически сходными, поскольку имеют различия при звуковом воспроизведении, различия в буквах и звуках;

- сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом;

- семантически обозначения не сходны, так как заявленное обозначения является фантазийным, в то время как противопоставленный знак «GREENEL» состоит из измененного слова «Green», которое переводится с английского языка как «зеленый» и будет ассоциироваться с чем-то зеленым, словесный элемент «Granella» в переводе с итальянского языка обозначает «обсыпку, крошку зерна», словесный элемент «granelle group» воспринимается потребителями как группа компаний;

- заявитель по каждому признаку сходства приводит примеры из практики рассмотрения подобных дел;

- заявитель производит муку и крупы, а противопоставленные знаки содержат позиции «кондитерские изделия», следовательно, данные товары существенно различаются.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.06.2019) поступления заявки №2019730943 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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 положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

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 «
» является комбинированным и состоит из словесного элемента «Grunele», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительного элемента в виде двух фигур неправильной формы, расположенных над буквой "u". В конце «Grunele» над буквой "e" изображен знак ®, являющийся неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483

Кодекса, так как не обладает различительной способностью, является знаком охраны зарегистрированного товарного знака, что заявителем не оспаривается. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желеобразные 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед

натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на

основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмпэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный, товаров 31 класса МКТУ «зерно [злаки]; зерно кормовое; зерна злаков необработанные; ростки пшеницы кормовые; семена льняные кормовые; продукты обработки хлебных злаков кормовые».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №734409 (1) представляет собой словесное обозначение «GREENEL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; вафли; галеты солодовые; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; зефир [кондитерские изделия]; изделия кондитерские; изделия желейные 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; конфитюр молочный; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; овес дробленый; овес очищенный; онигири [рисовые шарики]; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия];

пралине; продукты зерновые; продукты зерновые на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сэмпэй [рисовые крекеры]; тарты; торты фруктово-ягодные; тортилли; украшения шоколадные для тортов; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №653768 (2) представляет собой словесное обозначение «Granella Гранэлла», выполненное строчными буквами латинского и русского алфавитов с заглавными буквами «G» и «Г» стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия макаронные; спагетти; вермишель; лапша; мюсли».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №493944 (3) представляет



собой комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольника черного цвета, на фоне которого расположены словесные элементы «Granelle Group», выполненные строчными буквами латинского алфавита с заглавными буквами «G» и «G» стандартным шрифтом, над которыми расположены оригинальные изобразительные элементы желтого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменителя кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарские порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед», товаров 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена; живые растения и цветы; корма для животных; солод».

Следует указать, что в комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, поскольку на него в первую очередь обращает внимание потребитель и он легче запоминается.

Таким образом, в заявленном комбинированном обозначении и противопоставленном комбинированном товарном знаке (3) такими элементами

выступают словесные элементы «Grunele» и «Granelle», так как слово «Group» является слабым элементом обозначения, часто используемое в товарных знаках.

Сравнительный анализ словесного элемента «Grunele» заявленного обозначения и словесных элементов «GREENEL» (1), «Granella» (2) (транслитерация – «Гранэлла»), «Granelle» (3) противопоставленных товарных знаков показал, что являются фонетически сходными на основании следующего.

Сопоставляемые элементы имеют одинаковое количество гласных букв, одинаковый состав согласных букв (G-r-n-l) (в заявленном и противопоставленном (1) обозначениях), близкий состав согласных букв (в заявленном и противопоставленных (2), (3) обозначениях), близкое количество звуков, одинаковое расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и общее число слогов (в заявленном и противопоставленных (2), (3) обозначениях) в обозначениях и их расположение; имеет место характер совпадающих частей обозначений.

Изложенное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://translate.yandex.ru/>) заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо языка, не имеет определенного семантического значения, является фантазийным, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита (латинского), что обуславливает их графическое сходство. При этом большая часть букв в обозначениях совпадает, что ведет к сходному визуальному их восприятию. Изобразительный элемент в заявленном обозначении является несущественным. Оригинальное изображение в противопоставленном товарном знаке (3) не приводит к выводу об отсутствии графического сходства обозначений, поскольку играет незначительную роль при восприятии обозначений в целом.

Кроме того, графический фактор в данном случае носит второстепенный характер в силу установленного выше фонетического превалирования сходства обозначений.

Резюмируя вышеизложенное коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых знаков и ассоциировании их друг с другом в целом, несмотря на их небольшие отличия.

Анализ однородности товаров 30, 31 классов МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ и товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленных регистраций (1, 2, 3), являются однородными, поскольку содержат либо идентичные товары, либо товары, объединенные родовыми понятиями (например, «кондитерские изделия»), либо соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 31 класса МКТУ являются однородными товарам 31 класса МКТУ «сельскохозяйственные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; семена; корма для животных; солод», указанным в перечне противопоставленного товарного знака (3), так как они соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение (пища для животных) и условия реализации.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 30, 31 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Приведенная в возражении практика рассмотрения подобных дел не может быть положена в основу выводов об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений, поскольку анализу подвергались иные обозначения, не относящиеся к настоящему делу.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2020.