

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 01.06.2018, поданное Валеевым Т.Р., г. Челябинск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728433, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016728433 было подано 04.08.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «URAL CONFECTIONERS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита в две строки на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника с окантовкой. Над прямоугольником расположена плашка, включающая изображение четырехугольного элемента, на который наложен круг, имеющий фигурный зубчатый контур с обводкой, внутри которого изображены три колоска. Указанные

элементы расположены на фоне фигур четырех поваров в колпаках.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, красном, черном, темно-сером, светло-сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016728433 было принято 24.01.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «УРАЛЬСКИЕ КОНДИТЕРЫ» (свидетельство №505124, приоритет от 02.07.2012), зарегистрированным на имя ЗАО «Патент Групп» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что, учитывая семантическое значение словесного элемента «CONFECTIONERS» (кондитер – работник, изготавливающий кондитерские изделия), регистрация товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ (*буррито; вещества связующие для колбасных изделий; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; майонез; макароны; маринады; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пицца; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; соль для консервирования пищевых продуктов; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; сэндвичи; такос; цзяоцзы [пельмени китайские]; чизбургеры [сэндвичи]*) способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойства товаров на основании положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленное письмо-согласие от ООО «Вертикаль» не может быть принято, поскольку сведения о лице, дающем согласие, не позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №505124

(на дату принятия решения Роспатента правообладателем противопоставленного товарного знака являлось ЗАО «Патент Групп»).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.06.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Основные доводы возражения касаются того обстоятельства, что ООО «Вертикаль» является правопреемником ЗАО «Патент Групп», в связи с чем в Роспатент было направлено заявление о регистрации перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству № 505124 на имя ООО «Вертикаль» без заключения договора.

Соответственно, письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, ранее представленное заявителем, является согласием правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №505124 на регистрацию товарного знака по заявке №2016728433 на имя заявителя.

Кроме того, в возражении указано, что заявитель – ИП Валеев Т.Р. и ООО «Вертикаль» являются лицами, входящими в одно объединение и ведущими совместную деятельность, поэтому регистрация товарного знака на имя заявителя не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016728433 в отношении товаров 30 класса МКТУ:

ароматизаторы; 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; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; 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; 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; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; киш; клейковина

пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; макарон [печенье миндальное]; мальтоза; мамалыга; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; 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 чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для изготовления мороженого; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сорбет [мороженое]; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; табуле; 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; тортилы; 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; цветы или листья, используемы в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (04.08.2016) заявки №2016728433 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «URAL CONFECTIONERS», выполненные заглавными буквами латинского алфавита в две строки на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника с окантовкой. Над прямоугольником расположена плашка, включающая изображение четырехугольного элемента, на который наложен круг, имеющий фигурный зубчатый контур с обводкой, внутри которого изображены три колоска. Указанные элементы расположены на фоне фигур четырех поваров в колпаках.

Словесные элементы «URAL CONFECTIONERS» в переводе с английского языка означают «Уральские кондитеры».

В связи с тем, что заявитель ограничил перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивает регистрацию товарного знака, исключив из него все товары, которые, по мнению экспертизы, могут вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойства товаров, основания для отказа в регистрации товарного знака для остальной части товаров отсутствуют.

Таким образом, регистрация товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров не будет нарушать положения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №505124 представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «УРАЛЬСКИЕ КОНДИТЕРЫ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета в две строки, и изобразительный элемент в виде плашки, на который наложен круг, имеющий фигурный зубчатый контур с обводкой, внутри которого изображены три колоска.

Товарный знак охраняется в белом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании визуального тождества изобразительных элементов в виде плашки, на которую наложен круг с фигурным зубчатым контуром с обводкой, внутри которого изображены три колоска.

В результате государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора (дата и номер регистрации перехода исключительного права: 29.05.2018 РП0008334; дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 29.05.2018) правообладателем товарного знака по свидетельству №505124 является ООО «Вертикаль», г. Челябинск.

В материалах заявки №2016728433 имеется оригинал письма правообладателя товарного знака по свидетельству №505124 (ООО «Вертикаль», г. Челябинск), содержащего согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016728433 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем.

Кроме того, согласно информации, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (<https://egrul.nalog.ru/>) и на сайте <http://uralcond.ru/>, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака входят в Группу компаний «Уральские кондитеры»: учредитель ООО «Вертикаль» (Гроо М.В.) является председателем совета директоров Группы компаний «Уральские кондитеры», а заявитель (Валеев Т.Р.) – ее коммерческим директором.

В связи с указанными обстоятельствами регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2018, отменить решение Роспатента от 24.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016728433.