

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 24.12.2020 возражение компании Société des Produits Nestlé S.A., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1466385.

Международная регистрация №1466385 знака «**ДРАКУЛА**» произведена Международным Бюро ВОИС 27.02.2019 с конвенционным приоритетом от 28.09.2018 на имя заявителя (Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey (CH)) в отношении товаров 30 класса МКТУ «*edible ices, water ices, sherbets, frozen confectionery, frozen cakes, ice creams, frozen desserts, frozen yogurts, powders and binding agents (included in this class) for preparing edible ices and/or water ices and/or sherbets and/or frozen confectionery and/or frozen cakes and/or ice creams and/or frozen yogurts*» / «лед пищевой, фруктовое мороженое на воде, шербет, замороженные кондитерские изделия, замороженные пироги, мороженое, десерты замороженные, йогурты

замороженные, порошки и связующие вещества (включенные в этот класс) для приготовления пищевого льда и/или фруктового мороженого на воде и/или шербета и/или замороженных кондитерских изделий и/или замороженных пирогов и/или мороженого и/или замороженного йогурта».

Роспатентом 26.08.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1466385 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1466385 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**ДРАКУЛА**» по международной регистрации №1466385 является сходным до степени смешения со знаком «**Dracula**» (международная регистрация №689043 с конвенционным приоритетом от 12.08.1997), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Mederer GmbH, Oststrasse 94, 90763 Fürth (DE).

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с выводами по результатам экспертизы, при этом основные доводы возражения сводятся к отсутствию однородности между частью заявленных товаров 30 класса МКТУ знака по международной регистрации №1466385, входящих в группу стандартов Н17 «Молоко и молочные продукты» Классификатора государственных стандартов и товарами 30 класса МКТУ, указанными в противопоставлении №689043, относящимися к кондитерским изделиям.

Основные доводы возражения сводятся к тому, что мороженое и кондитерские изделия относятся к разным родовым категориям, состоят из различных компонентов, имеют различные условия производства, хранения, транспортировки и реализации (в том числе через различные отделы розничных магазинов), выполняют различную функцию для потребителя, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

В возражении также отмечается, что правообладатель противопоставленного знака осуществляет производство исключительно жевательных конфет, которые не

имеют широкой известности у российского потребителя. Не обладает правом не серию товарных знаков со спорным словесным элементом. Кроме того, отсутствует тождество сравниваемых знаков.

По мнению заявителя, отсутствуют основания, которые могли бы способствовать возникновению смешения товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями и привести к расширению категории товаров, признаваемых однородными.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1466385 в отношении части заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ *«edible ices, water ices, sherbets, ice creams, frozen desserts, frozen yogurts, powders and binding agents (included in this class) for preparing edible ices and/or water ices and/or sherbets and/or ice creams and/or frozen yogurts» / «лед пищевой, фруктовое мороженое на воде, шербет, мороженое, йогурты замороженные, порошки и связующие вещества (включенные в этот класс) для приготовления пищевого льда и/или фруктового мороженого на воде и/или шербета и/или мороженого и/или замороженного йогурта».*

К возражению приложены следующие иллюстрирующие доводы заявителя документы (копии):

- Распечатки информации о сезонности товара «мороженое»;
- Распечатки информации о компании Mederer GmbH;
- Информация об использовании противопоставленного знака по международной регистрации №689043.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (28.09.2018) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1466385 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 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Знак «**ДРАКУЛА**» по международной регистрации №1466385 с конвенционным приоритетом от 28.09.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**ДРАКУЛА**» по международной регистрации №1466385 основан на наличии знака «**Dracula**» по международной регистрации №689043 с более ранним конвенционным приоритетом от 12.08.1997, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя компании Mederer GmbH.

Сравнительный анализ знаков по международным регистрациям №1466385 и №689043 показал, что они включают в свой состав единственные индивидуализирующие элементы «ДРАКУЛА» и «DRACULA». Данные словесные элементы имеют лексическое значение как в русском, так и в английском языках, характеризуются одинаковой семантикой (вымышленный вампир, заглавный персонаж и главный антагонист романа Брэма Стокера «Дракула» / «Dracula» (1897)) и фонетикой (произносятся как [дра-ку-ла]).

Имеющиеся графические отличия сравниваемых знаков, обусловленные использованием при их написании букв различных алфавитов (русского и латинского), существенного влияния на их восприятие в целом не оказывают ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства.

В свою очередь анализ однородности товаров 30 класса МКТУ сравниваемых знаков показал следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1466385 с учетом доводов возражения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ *«edible ices, water ices, sherbets, ice creams, frozen desserts, frozen yogurts, powders and binding agents (included in this class) for preparing edible ices and/or water ices and/or sherbets and/or ice creams and/or frozen yogurts»* / «лед пищевой, фруктовое мороженое на воде, шербет, мороженое, йогурты замороженные, порошки и связующие вещества (включенные в этот класс) для приготовления пищевого льда и/или фруктового мороженого на воде и/или шербета и/или мороженого и/или замороженного йогурта».

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №689043 предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ *«candies, chocolates, pastry and confectionery, especially bonbons and sugar-coated candies, made of or using sugar foam, fruit gum, liquorice and jelly (except those for medical purposes)»* / «конфеты, шоколад, изделия кондитерские мучные и изделия кондитерские, главным образом карамель и леденцы сделанные из или с использованием сахарной пены,

фруктовой жвачки, лакрицы и мармелада (за исключением предназначенных для медицинских целей)».

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что сопоставляемые товары 30 класса МКТУ относятся к разным родовым группам товаров – «мороженое» и «кондитерские изделия».

Вместе с тем согласно словарно-справочным данным под «мороженым» понимается замороженный сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т. п. с добавлением вкусовых и ароматических веществ (см. Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/202978>). В гражданском обороте существует множество видов мороженого, среди которых: классическое мороженое сливочное, молочное, крем-брюле, пломбир (на основе животных и/или растительных жиров); мелорин - на основе растительных жиров; шербет: мягкое мороженое на основе фруктов, ягод, соков); фруктовый лёд - относительно твёрдое мороженое на палочке на основе сока, обычно без молока; строганный лёд - с мороженым, кусочками фруктов и сиропом; итальянский лёд - замороженное фруктовое пюре с сиропом; гранита - колотый фруктовый или шоколадный лёд с сахаром; джелато - мягкое мороженое с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов; фалуде - замороженные нити из пищевого крахмала, с соками и иногда молотыми фисташками; сандей - мягкое мороженое с кусочками фруктов, ягод, шоколада и топпингом; американское парфе - десерт из слоёв мороженого, сливок, йогурта, желе; парфе - десерт-мороженое из слоёв мороженого, сливок, яиц; спагетти-айс - десерт-мороженое в виде макарон; запечённая Аляска - десерт-мороженое на бисквитной подложке с зарумяненными взбитыми яичными белками; радужный лёд от Dippin' Dots - маленькие твердые шарики-мороженое; банановый сплит, персик Мелба и другие десерты из кусочков фруктов с мороженым, сиропом, орехами, взбитыми сливками и ягодами; фруктовый (например, банановый) фостер - поджаренные фрукты с мороженым, маслом, сахаром и поджигаемым алкоголем; семифредо - муссоподобное пирожное-мороженое и др.

В свою очередь кондитерские изделия – это пищевые продукты обычно с большим содержанием сахара; для приготовления используют патоку, мед, фрукты, муку, масло, пищевые кислоты, желирующие и ароматизированные вещества и т. п. Различают кондитерские изделия сахаристые (конфеты и др.) и мучные (печенье и др.), см. Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/161554>).

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ знаков по международным регистрациям №1466385 и №689043 являются однородными, поскольку представляют собой сладкую пищевую продукцию, характеризующуюся общим назначением и потребительскими свойствами (десерт, лакомство), применением аналогичного сырья при изготовлении (сахар, глазурь, какао-порошок, фрукты, орехи и т.д.), общими условиями реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля). На вывод о наличии однородности сопоставляемых товаров не влияет приведенный в возражении довод о сезонности потребления мороженого в силу желания потребителя охладиться в жаркие летние месяцы. Несмотря на увеличивающийся рост потребления мороженого в определенный период времени, данный род продукции, тем не менее, относится к категории сладких десертов.

Следует констатировать, что в силу высокой степени сходства знаков по международным регистрациям №1466385 и №689043, приведенные в их перечнях однородные товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

В силу изложенных обстоятельств имеются основания для вывода о наличии сходства сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Что касается довода заявителя о фактическом использовании противопоставленного знака для узкой группы кондитерских изделий (жевательные конфеты), малой известности среди российских потребителей, то он не влияет на вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Следует указать, что на предмет

однородности оценивается конкретный перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и действует правовая охрана приведенного противопоставления, а не фактическое использование сравниваемых обозначений.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**ДРАКУЛА**» по международной регистрации №1466385 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право компании Mederer GmbH на принадлежащий ей знак «**Dracula**» по международной регистрации №689043 в отношении однородных товаров. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2020.