


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 28.10.2020 возражение, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Алмол», Республика Казахстан (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019741009, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2019741009 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 19.08.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ: мороженое; сорбет [мороженое]; йогурт замороженный [мороженое].

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак в виде развернутой упаковки товара, состоящей из прямоугольника красного цвета с орнаментом светло-коричневого цвета, в центре которого размещено поле зеленого цвета, на фоне которого расположено изображение белки, лесных орехов и мороженого на палочке. Словесный элемент «Лесная Белочка» написан в две строки шрифтом белого цвета и

расположен в верхней части обозначения. Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании: красный, зеленый, белый, коричневый, светло-зеленый, темно-зеленый, светло-коричневый, темно-коричневый, черный.

Решение Роспатента от 21.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с изобразительными элементами комбинированного товарного знака,



зарегистрированного на имя Открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 477380 [1]);

- со словесным товарным знаком «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА» (свидетельство № 367640 [2]), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также указано, что входящие в состав заявленного обозначения изобразительные элементы в виде натуралистичного изображения лесных орехов и натуралистичного изображения мороженого являются неохранными в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладают различительной способностью, так как характеризуют эти товары, указывая на их вид и свойства, а подобная форма мороженого используется в гражданском обороте различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным (см., например, Интернет-сайты <http://frostop.ru/eskimo-plombir-v->

[molochnom-shokolade-60gr-iz-sela-oevo,](https://www.omoloko.ru/catalog/icecream/eskimo/eskimo-vanil-arahis-80g)

[https://www.omoloko.ru/catalog/icecream/eskimo/eskimo-vanil-arahis-80g,](https://www.omoloko.ru/catalog/icecream/eskimo/eskimo-vanil-arahis-80g)

<https://www.perekrestok.ru/catalog/zamorozhennye-produkty/morozenoe/oreo-mor-s-drob->

[pech-gl-20-62g--479570,](https://www.perekrestok.ru/catalog/zamorozhennye-produkty/morozenoe/oreo-mor-s-drob-) [https://www.morozmarket.ru/catalog/morozhenoe/eskimo/1412,](https://www.morozmarket.ru/catalog/morozhenoe/eskimo/1412)

[http://www.iceberry.ru/assortiment/zhemchuzhina-rossii/eskimo/mindal-s-karamelnym-sousom,](http://www.iceberry.ru/assortiment/zhemchuzhina-rossii/eskimo/mindal-s-karamelnym-sousom) <https://oeskimo.ru> и др.)

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

- заявитель является правообладателем словесного товарного знака “ЛЕСНАЯ БЕЛОЧКА” по свидетельству №620598, зарегистрированного для мороженого, а также комбинированного товарного знака по свидетельству №152985 с этим же словосочетанием и изображением белки и орехов, который охраняется в отношении шоколада, а заявленное обозначение подано в развитие исключительных прав заявителя и является еще одним вариантом знака;

- заявитель также является правообладателем товарных знаков “Белочка” и “Лесная белочка” у себя в Казахстане и производителем товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку их словесные элементы “Лесная белочка” и “Бабаевская белочка”, “Бабаевский” не являются сходными, так как они отличаются фонетически и семантически;

- также сравниваемые обозначения производят на потребителя разное зрительное впечатление, несмотря на наличие в них изображений белки и орехов, за счет использования в них совершенно разных графических решений;

- в заявленном обозначении на переднем плане расположено фотографическое изображение мороженого, которое, хотя и является неохраноспособным для заявленных товаров, но именно это изображение на упаковке товара и является определяющим для принятия решения о покупке потребителем товара в случае с

заявленным комбинированным обозначением, а изображение логотипа концерна «Бабаевский» в виде изображения здания фабрики является определяющим для потребителей в случае с противопоставленным знаком, так как он хорошо известен потребителям как производитель конфет. Различие в цветовой гамме усиливает общее различие в восприятии знаков;

- концерн «Бабаевский» объективно не может зарегистрировать товарный знак «Белочка» для товара «мороженое» ввиду наличия старших товарных знаков «Белочка», зарегистрированных на имя иных лиц (см. свидетельства №№281571, 281572, 320725, 447465);

- концерн «Бабаевский» не производит мороженое, следовательно, его действия по противопоставлению своих обозначений не направлены на защиту товарного знака по соответствующему перечню товаров, относящихся к кондитерским изделиям;

- заявитель отмечает, что он не намерен производить иные товары 30 класса МКТУ, нежели указаны в заявке №2019741009;

- заявитель является обладателем старшего исключительного права на изображение белочки с орешком в лапах и словесного элемента «Лесная белочка» для товаров «мороженое» и «шоколад», что полностью исключает споры об однородности товаров, указанных в перечнях противопоставленных знаков и в перечне заявки №2019741009;

- факт государственной регистрации товарных знаков №152985 (ТОО «Атмол») и товарного знака №477380 (ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский») на имя разных правообладателей позволяет сделать вывод о том, что использование указанных обозначений не приведет к их смешению в гражданском обороте.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке №2019741009.

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

С учетом даты (19.08.2019) 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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя

товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.




Заявленное обозначение представляет собой товарный знак

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2019741009 согласно возражению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ - мороженое; сорбет [мороженое]; йогурт замороженный [мороженое].

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных выше товаров на основании его несоответствия требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками [1-2].

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение



«», который охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА», зарегистрированное для товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и указанных знаков показал следующее.



Обозначение

и противопоставленный знак



[1] ассоциируются между собой в целом, что обусловлено общим зрительным впечатлением, которые производят сравниваемые обозначения за счет их похожего композиционного построения - расположения их основного изобразительного элемента в виде белки с орешком в лапах в центре обозначений, использования близкой цветовой гаммы, а также размещения изображений белки, листьев и лесных орехов на фоне зеленого прямоугольника. Что касается словесных элементов «Лесная белочка» и «Бабаевский», входящих в обозначения, то эти элементы не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых

обозначений в целом в силу того, что они имеют небольшой размер и занимают значительно меньшее место в знаках по сравнению с основными элементами обозначений. В отношении наличия в заявленном обозначении реалистического изображения мороженого следует отметить, что этот элемент является неохраноспособным, как указала экспертиза и с чем согласен заявитель, следовательно, он обладает слабой различительной способностью в отношении заявленного товара “мороженое” и не может влиять существенным образом на индивидуализирующую функцию товарного знака по заявке №2019741009.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров, в отношении которых действует противопоставленный знак [1], то в данном случае коллегия сочла возможным согласиться с выводом экспертизы ввиду следующих обстоятельств.

Действительно, кондитерские изделия, а в частности, конфеты, для маркировки которых предназначен и используется товарный знак [1], представляют собой иной вид товара, нежели мороженое, для которого испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2019741009. Однако, принимая во внимание высокую репутацию противопоставленного знака, который на протяжении длительного времени используется его правообладателем (или его лицензиатами) в качестве упаковки известных российскому потребителю шоколадных конфет с изображением белочки на зеленом фоне, а также близкое назначение кондитерских изделий и мороженого (например, использование в качестве десерта) и одинаковый круг потребителей (например, дети или взрослые – любители сладкого), следует признать, что существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом указанного выше существует опасность смешения товаров в гражданском обороте при маркировке их сопоставляемыми обозначениями,

следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Что касается противопоставленного словесного товарного знака «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА» [2], то следует согласиться с заявителем, что этот товарный знак не является сходным до степени смешения с заявленным



комбинированным обозначением, поскольку они отличаются фонетически, семантически и графически. Кроме того, заявитель является обладателем более раннего исключительного права на обозначение «Лесная белочка» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а именно мороженого и шоколада.

Изображение мороженого, входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил, поскольку представляет собой реалистическое изображение товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарного знака для обозначения этих товаров, что в возражении не оспаривается.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 21.09.2020.