


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила №644/261), рассмотрела возражение, поступившее 18.11.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Алмол», Республика Казахстан (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019741005, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2019741005, поданной 19.08.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «мороженое, сорбет [мороженое]; йогурт замороженный [мороженое]; фруктовое мороженое», в следующем цветовом сочетании: белый, синий, темно-синий, желтый, светло-желтый, темно-желтый, голубой, красный, черный, серый, светло-коричневый, оранжевый.

Роспатентом 31.08.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019741005 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

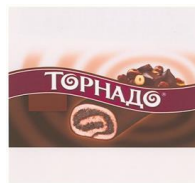
Входящее в состав заявленного обозначения натуралистическое изображение мороженого является неохранным элементом в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку указывает на их вид.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- **TORNADO** по свидетельству №651992 – (1) и **ТОРНАДО** по свидетельству № 651991 с приоритетом от 08.09.2016 – (2), зарегистрированными на имя Миронова Алексея Владимировича, Калужская область, г. Обнинск, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- **ТОРНАДО** по свидетельству № 453480 с приоритетом от 16.11.2010 – (3), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Балтия", Москва, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков:



по свидетельству №354424 с



приоритетом от 28.03.2007 – (4),


по свидетельству №354423 с

приоритетом от 28.03.2007 – (5),  по свидетельству №354422 с

приоритетом от 28.03.2007 – (6),  по свидетельству №354421 с

приоритетом от 28.03.2007 – (7),  по свидетельству №354420 с

приоритетом от 28.03.2007 – (8),  по свидетельству № 354419 с

приоритетом от 28.03.2007 – (9),  по свидетельству №354424 с

приоритетом от 28.03.2007 – (10),  по свидетельству №354418 с

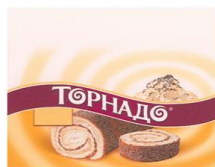
приоритетом от 28.03.2007 – (11),  по свидетельству №354417 с

приоритетом от 28.03.2007 – (12),  по свидетельству №354416 с

приоритетом от 28.03.2007 – (13),  по свидетельству №354415 с



приоритетом от 28.03.2007 – (14), по свидетельству №354414 с



приоритетом от 28.03.2007 – (15), по свидетельству №354413 с



приоритетом от 28.03.2007 – (16), по свидетельству №354412 с



приоритетом от 28.03.2007 – (17), по свидетельству №354411 с



приоритетом от 28.03.2007 – (18), по свидетельству №354410 с



приоритетом от 28.03.2007 – (19), по свидетельству № 354409 с



приоритетом от 28.03.2007 – (20), по свидетельству №354408 с



приоритетом от 28.03.2007 – (21), по свидетельству №323673 с

приоритетом от 25.01.2006 – (22), **ТОРНАДО** по свидетельству №258506 с

приоритетом от 24.12.2002 – (23), **TORNADO** по свидетельству №147278 с



приоритетом от 03.08.1995 – (24), по свидетельству №153144 с

приоритетом от 15.12.1995 – (25), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью "Мон'дэлис Русь", Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 18.11.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении слова «КАПИТАН» и «ТОРНАДО» связаны грамматически и семантически, в связи с чем представляют собой словосочетание, которое при наличии изобразительного элемента воспринимается как прозвище фантазийного персонажа, супергероя, что подтверждается примерами таких персонажей из советских и зарубежных произведений литературы и кинематографа, как например, «Майор Вихрь», «Капитан Сорвиголова», «Капитан Америка», «Капитан Фантастик», «Капитан Буран», «Капитан Марвел», «Капитан Врунгель», «Капитан Немо»;

- поскольку в сравниваемые обозначения заложены разные понятия, идеи, то они не являются сходными семантически;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят разное общезрительное впечатление в силу различных изобразительных и словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений, в связи с чем не является сходными визуально;

- с точки зрения фонетики сравниваемые обозначения не совпадают по большинству признаков фонетического сходства в силу разного количества слов, слогов, букв и, следовательно, не являются сходными фонетически;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-25) не являются сходными, что подтверждается также практикой Роспатента и судебной практикой;

- заявитель считает, что поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, то анализ однородности не проводится;

- вместе с тем, обращает внимание, что услуги 40 класса МКТУ «замораживание пищевых продуктов», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1, 2), представляют собой услуги по термической обработке продуктов, но не являются услугами по производству заявленных товаров 30 класса МКТУ, следовательно, не однородны;

- кроме того, срок действия противопоставленного знака (3) истек, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение в качестве товарного знака зарегистрировано в Республике Казахстан регистрация №68482 с приоритетом от 25.09.2019;

- что касается изобразительного элемента в виде натуралистического изображения мороженого, который является неохраняемым элементом в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, то данный довод экспертизы заявитель не оспаривает, о чем устно сообщил на заседании коллегии, состоявшемся 16.12.2020.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019741005 в отношении всех заявленных товаров с указанием изобразительного элемента в виде натуралистического изображения мороженого в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены сведения о товарном знаке по регистрации №68482 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.08.2019) поступления заявки № 2019741005 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

Согласно пункту 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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 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, 43 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, выполненное в белом, синем, темно-синем, желтом, светло-желтом, темно-желтом, голубом, красном, черном, сером, светло-коричневом, оранжевом цветовом сочетании.

Входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде натуралистического изображения мороженого в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ указывает на вид товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Согласно доводам возражения слова «КАПИТАН» и «ТОРНАДО» связаны между собой грамматически и семантически, в связи с чем представляют собой словосочетание, которое в сочетании с изобразительным элементом воспринимается как прозвище фантазийного персонажа.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что данные словесные элементы не формируют какой-либо новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов, тем самым данные слова не образуют устойчивого словосочетания. Кроме того исходя из особенностей графического исполнения (слова расположены одно под другим) воспринимаются как два самостоятельных элемента.

Что касается приведенных в возражении примеров названий персонажей из советских и зарубежных произведений литературы и кинематографа, то следует отметить, что они, в отличие от заявленного обозначения, являются известными российскому потребителю персонажами и, действительно, воспринимаются как словосочетания, вместе с тем, сведений о том, что обозначение «КАПИТАН ТОРНАДО» также является названием персонажа какого-либо произведения, что позволило бы воспринимать его как неделимое словосочетание, заявителем представлено не было.

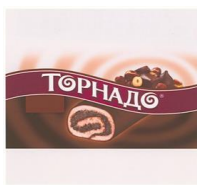
В связи с вышеизложенным правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

- **TORNADO** по свидетельству №651992 – (1);

- **ТОРНАДО** по свидетельству № 651991 – (2);

- **ТОРНАДО** – (3);



- по свидетельству №354424 – (4);



по свидетельству №354423 – (5);



по свидетельству №354422 – (6);



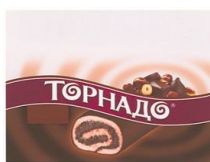
по свидетельству №354421 – (7);



по свидетельству №354420 – (8);



по свидетельству № 354419 – (9);



- по свидетельству №354424 – (10);



по свидетельству №354418 – (11);



по свидетельству №354417 – (12);



по свидетельству №354416 – (13);



по свидетельству №354415 – (14);



по свидетельству №354414 – (15);



- по свидетельству №354413 – (16);



- по свидетельству №354412 – (17);



- по свидетельству №354411 – (18);



по свидетельству №354410 – (19);



- по свидетельству № 354409 – (20);



- по свидетельству №354408 – (21);



- по свидетельству №323673 – (22);

ТОРНАДО

- по свидетельству №258506 – (23);

TORNADO

- по свидетельству №147278 – (24);



- по свидетельству №153144 – (25).

Противопоставленные знаки (1-3) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки (4-25) представляют собой серию знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных одним общим словесным элементом «ТОРНАДО» и как вариант его исполнения «TORNADO».

Коллегия отмечает, что согласно данным Госреестра срок действия противопоставленного знака (3), действительно истек, однако в соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев (до 16.05.2021) по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. В связи с указанным выше данный товарный знак не может не учитываться при анализе сходства сравниваемых обозначений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-25) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ТОРНАДО»/«TORNADO».

Что касается визуального признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками (1-25) имеются визуальные различия, вместе с тем в данном случае ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ТОРНАДО»/«TORNADO».

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, словесного элемента «ТОРНАДО», который входит в состав противопоставленных товарных знаков, обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «*мороженое, сорбет [мороженое]; йогурт замороженный [мороженое]; фруктовое мороженое*» относятся к одной родовой группе товаров «мороженое», где мороженое – это замороженный продукт из продуктов с добавлением вкусовых и ароматических веществ, которые обеспечивают необходимую консистенцию, производство которых осуществляют определенные предприятия пищевой промышленности оборудованное холодильными установками.

Таким образом, заявленные товары 30 класса МКТУ и услуги 40 класса МКТУ «*замораживание пищевых продуктов*», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1, 2) однородны, поскольку относятся к одному виду деятельности и могут оказываться одним лицом.

Заявленные товары 30 класса МКТУ и товары 30 класса МКТУ «*мороженое, пищевой лед*», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (22 - 24), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одно назначение, один круг потребителей и один рынок сбыта, в связи с чем велика возможность возникновения у потребителей представления о происхождении этих товаров из одного коммерческого источника.

Что касается противопоставленных товарных знаков (3-21, 25), то коллегия отмечает, что товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (3) и товары 30 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных знаков (4-21, 25), не однородны, поскольку относятся к разным родовым группам.

Регистрация товарного знака по свидетельству №68482 – [1] в Республике Казахстан не является основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019741005 на территории Российской Федерации.

Ссылки заявителя на регистрацию иных товарных знаков, указанных в возражении, не могут быть приняты во внимание, поскольку каждый товарный знак индивидуален и возможность его регистрации должна рассматриваться с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

Ссылка заявителя на решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-№359/2019 касается других товарных знаков, при этом сторона данного спора не являлась участником рассмотрения этого дела. При этом коллегия отмечает, что согласно данному решению судом сделан вывод о том, что Роспатентом обоснованно принято решение о несоответствии обозначения по заявке №2017703475 требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1, 2, 22, 23, 24) в отношении однородных товаров и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2020.