

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 (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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.03.2023, поданное АО «КОНТИ РУС», г. Курск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708211, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**ФРУМКА**» по свидетельству №708211 с приоритетом от 17.09.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.04.2019 по заявке №2018740196. Правообладателем товарного знака по свидетельству №708211 является АО «АККОНД», г. Чебоксары (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.03.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №708211 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных

прав на товарный знак « **Фрумба** » по свидетельству №626862 с приоритетом от 17.09.2018 в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения содержат в себе фонетически и визуально сходные словесные элементы «ФРУМКА»/«Фрумба», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- сравниваемые товарные знаки не имеют словарно-справочных значений и являются фантазийными, ввиду чего не представляется возможным проанализировать их на предмет семантического признака сходства;

- товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №626862, поскольку сравниваемые товары относятся к кондитерским изделиям, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №708211 недействительной в отношении товаров 30 класса МКТУ «вафли; 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]; крекеры; макарон [печенье миндальное]; пастила [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; тесто для кондитерских изделий; тортильы; украшения шоколадные для тортов; шоколад» на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков в отношении товарного знака по свидетельству №626862;

2. Распечатка сведений из государственного реестра товарных знаков в отношении товарного знака по свидетельству №708211.

Правообладателем 11.05.2023 был направлен отзыв по мотивам поступившего 28.03.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №708211 не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №626862, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак прочитывается как [ФРУМКА], в то время как противопоставленный товарный знак по свидетельству №626862 имеет звучание [ФРУМБА], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №626862 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- правообладателем приводятся примеры регистраций товарных знаков со

словесной частью «фру»: товарные знаки «ФРУ-ФРУ», «

«

«

«

«Тур де Фру»,

«ФРУТ-ТЕЛЛА», «

» по свидетельствам №№164304, 213181, 352913, 628790, 877513, 499313, 126309, 635534; данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия) и принадлежат разным правообладателям, сосуществуют друг с другом;

- словесная часть «фру» является слабой в составе сравниваемых товарных знаков, поскольку может быть воспринята потребителями в качестве сокращения от слова «фруктовый»;

- словесные части «-МБА»/«-МКА» сравниваемых обозначений произносятся различным образом, поскольку сочетание согласных букв «МБ» оспариваемого товарного знака придает ему звонкое звучание, в то время как сочетание согласных букв «МК» противопоставленного товарного знака - глухое звучание;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак используются в гражданском обороте на визуально отличных этикетках, что исключает возможность их смешения в глазах потребителей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (17.09.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №708211 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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; 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;

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 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 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №708211 представляет собой

словесное обозначение «**ФРУМКА**», выполненное стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**Фрумба**» по свидетельству №626862 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком №708211 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Таким образом, АО «КОНТИ РУС» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708211 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Фрумба

Противопоставленный знак «**Фрумба**» по свидетельству №626862 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы: «ФРУМКА»/«Фрумба», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемое обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, оспариваемое обозначение прочитывается как [Ф Р У М К А], а противопоставленный ему товарный знак [1] имеет следующее произношение: [Ф Р У М Б А]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Ф, Р, М] и совпадающих гласных звуков [У, А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство установлено на совпадающей части [Ф Р У М А]. Таким образом, 5 букв из 6 имеют тождественное звучание.

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само оспариваемое обозначение, и указанный противопоставленный знак [1] выполнены стандартными шрифтами буквами русского алфавита.

Словесный элемент «ФРУМКА» оспариваемого товарного знака не имеет словарно-справочных значений, ввиду чего его невозможно сравнить с противопоставленным товарным знаком по семантическому критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №708211, и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ «вафли; 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]; крекеры; макарон [печенье миндальное]; пастила [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; тесто для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; шоколад» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к изделиям кондитерским, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 30 класса МКТУ «тортилли» оспариваемого обозначения не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного товарного знака [1], поскольку указанные товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к изделиям из теста, в то время как товары 30 класса противопоставленного товарного знака [1] относятся к кондитерским изделиям, то есть сравниваемые товары относятся к разным сферам назначения, обладают различным кругом потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №708211 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным в части.

Что касается доводов правообладателя о том, что словесные части «ФРУ» сравниваемых обозначений являются слабыми, то коллегия отмечает, что в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям, словесные части «ФРУ», воспринимаемые потребителями в качестве сокращения от слова «фруктовый», являются фантазийными и не указывают на их вид, состав или свойства, ввиду чего не могут быть квалифицированы коллегией в качестве слабых частей сравниваемых обозначений.

В отношении довода правообладателя о том, что сравниваемые обозначения используются в гражданском обороте на различных этикетках, что исключает возможность их смешения в глазах потребителей, коллегия сообщает, что анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность правообладателя и лица, подавшего возражения, на рынке товаров и услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2023, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708211 в отношении товаров 30 класса МКТУ «вафли;

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]; крекеры; макарон [печенье миндальное]; пастила [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; тесто для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; шоколад».