

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 № 644/261, рассмотрела поступившее 31.05.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Гудвин», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019753485 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019753485 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 23.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  .

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.02.2021 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30



класса МКТУ со знаком по международной регистрации № 1376657, а в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – с товарным знаком



по свидетельству № 559072, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В данном заключении также отмечено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «**kids**», в переводе с английского языка означающий «дети», на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраемым элементом, поскольку указывает на назначение товаров (для детей).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.02.2021.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем сокращается приведенный в заявке перечень товаров и услуг, а именно им уже не испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, кроме только лишь тех, для которых, согласно заключению по результатам экспертизы, было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

При этом заявитель, никак не оспаривая вывод экспертизы об однородности соответствующих товаров 30 класса МКТУ, для которых было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, товарам 30 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации знака № 1376657, полагает то, что данные сравниваемые знаки не являются сходными, так как они имеют разное количество слов, слогов, звуков и букв, разные составы звуков и букв и разные ударения на них, а также производят

разное общее зрительное впечатление, обусловленное их отличиями по цветовому и шрифтовому исполнению, по внешней форме и композиционному положению изобразительных элементов.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.10.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 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.

В соответствии с пунктом 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, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 пунктом 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 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 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «ZAZU», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение и большую часть пространства, и запоминается легче, чем графический элемент, играющий второстепенную роль, служа лишь декоративным оформлением для вышеуказанного доминирующего слова, а также выполнен более крупным шрифтом, чем другой словесный элемент «kids».

При этом словесный элемент «kids», в переводе с английского языка означающий «дети», на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, действительно, является неохраняемым элементом, поскольку указывает на назначение товаров (для детей) и, соответственно, не способен самостоятельно индивидуализировать товары, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Следовательно, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет исключительно словесный элемент «ZAZU», который и подлежит, прежде всего, сравнению с противопоставленными знаками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.10.2019 испрашивается, согласно возражению, помимо тех товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, для которых, согласно заключению по результатам экспертизы, уже было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, только лишь в отношении товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой, собственно, различные десерты и кондитерские изделия.

С учетом данного ограничения заявителем приведенного в заявке перечня товаров и услуг, согласно возражению, противопоставленный товарный знак



по свидетельству № 559072, охраняемый, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ, никак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении неоднородных им вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ. Ввиду данного

обстоятельства анализ этого противопоставленного товарного знака на предмет его сходства с заявленным обозначением не проводится.

В свою очередь, другой противопоставленный знак по международной регистрации № 1376657 от 25.07.2017 является комбинированным обозначением



, в котором доминируют выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита идентичные друг другу словесные элементы «**ZA-ZA**», так как они запоминаются легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном либо декоративным оформлением для вышеуказанных повторяющихся доминирующих слов, в том числе представляя собой не способные самостоятельно индивидуализировать товары «слабые» элементы – всего лишь реалистические изображения упаковки (коробки) для батончиков и самого батончика соответствующего товара 30 класса МКТУ, для которого охраняется данный противопоставленный международный знак, а именно: «шоколадный десерт, покрытый молочным шоколадом».

Следовательно, основную индивидуализирующую нагрузку в данном противопоставленном международном знаке несет исключительно словесный элемент «**ZA-ZA**», который и подлежит, прежде всего, сравнению с заявленным обозначением.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 1376657 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составах несущих основную индивидуализирующую нагрузку доминирующих сходных слов, соответственно, «**ZAZU**» и «**ZA-ZA**».

Сходство указанных слов обуславливается наличием у них одинакового количества слогов (2 слога), звуков (4 звука) и букв (4 буквы) и совпадением большей части звуков и их сочетаний (3 звука из 4) и большей части букв и их

сочетаний (3 буквы из 4), причем полностью совпадают начальные и средние части этих слов, которые, акцентируя тем самым на себе внимание, собственно, и формируют их сходное восприятие в целом на слух и визуально, в то время как различие в их одном конечном звуке и в их одной конечной букве и отсутствие или наличие дефиса, ввиду данного обстоятельства, уже никак не оказывают решающего влияния на восприятие данных слов в целом.

Поскольку данные сравниваемые слова являются фантазийными, то есть отсутствуют в каких-либо словарях, которыми строго определялась бы их транскрипция с учетом соответствующего ударения, то довод возражения о разных ударениях в них является некорректным, отражающим лишь субъективное мнение заявителя.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом некоторые имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому их исполнению, по общему количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв без отмеченного выше учета положения и значения соответствующих слов с точки зрения их индивидуализирующей способности, по внешней форме и композиционному положению изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного международного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что данные сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Что касается вопроса об однородности всех соответствующих товаров 30 класса МКТУ, для которых, согласно заключению по результатам экспертизы, было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, товарам 30 класса МКТУ «шоколадный десерт, покрытый молочным шоколадом» противопоставленной международной регистрации знака № 1376657, то следует отметить, что данный вывод экспертизы, собственно, об их отнесении к одной общеродовой группе товаров, а именно к десертам и кондитерским изделиям, заявителем в возражении никак не оспаривается и, следовательно, не требует какого-либо дополнительного анализа.

Вместе с тем, необходимо также отметить, что данные товары являются товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, что увеличивает вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности таких товаров, маркированных сходными знаками, одному производителю. Поскольку вероятность их смешения на рынке тем самым значительно увеличивается, то диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный международный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о

несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 05.02.2021.