

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 21.05.2021 возражение индивидуального предпринимателя Письменского Р.С., г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019744708 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019744708 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 07.09.2019 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.


Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

комбинированное обозначение 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 24.01.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, в частности, с товарными знаками по свидетельствам №№ 387519 («**KREMLIN AWARD**»), 340066 («**KREMLIN CHOICE**»), 406538



(«**Kremlin Choice**») и 410483 («»), охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.01.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки, несмотря на наличие у них совпадающих начальных элементов «**KREMLIN**», не являются сходными друг с другом до степени смешения, так как они представляют собой словосочетания, состоящие из двух слов, причем логические ударения падают у них на вторые слова «**nuts**», «**AWARD**» и «**CHOICE**», являющиеся совершенно разными именами существительными, а совпадающие прилагательные «**KREMLIN**» – подчиненные, второстепенные по отношению к ним элементы, по правилам синтаксиса всего лишь характеризующие их и имеющие слабую различительную способность, поскольку означают «имеющий отношение к кремлю», в то время как кремль – это городские укрепления в Древней Руси и город, окруженный крепостной стеной с бойницами и башнями, и Московский Кремль не является единственным среди сохранившихся кремлей, ввиду чего сравниваемые знаки отличаются друг от друга в целом по своим составам букв и смысловым значениям, обуславливаемым соответствующими разными именами существительными, обозначающими разные базовые понятия, а также отличаются еще и по цветовым и шрифтовым их исполнениям и по внешним формам изобразительных элементов.

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

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.09.2019) 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 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 буквами латинского алфавита словесный элемент «**Kremlin nuts**», так как он акцентирует на себе внимание, занимая бóльшую часть пространства, и запоминаются легче, чем изобразительный элемент в виде стилизованного изображения зубцов крепостной (Кремлевской) стены, играющий второстепенную роль, служа лишь графическим оформлением и иллюстрацией для вышеуказанного доминирующего словесного элемента, содержащего в себе слово «**Kremlin**», означающее в переводе с английского языка, собственно, «Кремлевские».

При этом словесный элемент «**Kremlin nuts**», как верно было отмечено заявителем в возражении, представляет собой словосочетание, в котором составляющие его два слова грамматически и семантически взаимосвязаны между собой, и по правилам синтаксиса слово «**nuts**» (в переводе с английского языка – «орехи») выступает в качестве определяемого имени существительного, обозначающего предмет, а слово «**Kremlin**» (в переводе с английского языка – «Кремлевские») – как определение, то есть второстепенный член предложения, обозначающий признак соответствующего предмета – орехов, характеризующее их, как имеющих отношение к Кремлю, ввиду чего в данном словосочетании с точки зрения синтаксиса имя прилагательное «**Kremlin**», действительно, играет подчиненную роль по отношению к имени существительному «**nuts**».

Однако, вместе с тем, заявляемое на регистрацию, собственно, в качестве товарного знака, то есть средства индивидуализации товаров, соответствующее обозначение подлежит анализу, прежде всего, с точки зрения его восприятия в отношении конкретных товаров, приведенных в заявке, а именно товаров 30

класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, в том числе печенье в форме орешков с начинкой».

В этой связи следует отметить, что само по себе слово «**nuts**», означающее «орехи», то есть представляющее собой простое наименование товара либо указывающее на состав соответствующих приведенных в заявке товаров, которые вполне могут содержать орехи как ингредиент, является достаточно «слабым» элементом, не способным самостоятельно индивидуализировать эти товары.

Отсюда следует, что индивидуализирующая способность в отношении указанных товаров распространяется на данное слово в соответствующем словосочетании, прежде всего, со стороны имени прилагательного, которое обозначает особые, хорошо запоминающиеся потребителями, то есть обладающие различительной способностью, признаки соответствующего определяемого предмета. Данное обстоятельство позволяет признать то, что основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет, прежде всего, слово «**Kremlin**», обладающее большей различительной способностью, причем оно, к тому же, занимает начальное положение, акцентирующее на себе внимание, поскольку именно с него начинается восприятие на слух и визуальное соответствующего словосочетания в целом, и именно им, в первую очередь, формируются соответствующие особые ассоциативно-смысловые образы, порождаемые этим словосочетанием в целом и отличающиеся от конкретной семантики отдельного слова «**nuts**» («орехи»).


Следовательно, при сравнительном анализе заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками следует учитывать, прежде всего, соответствующее определенное положение в данном обозначении слова «**Kremlin**» и его особую (главную) роль в формировании у этого обозначения в целом индивидуализирующей способности в отношении соответствующих конкретных товаров.

Довод возражения о слабой различительной способности у слова «**Kremlin**», поскольку кремль – это городские укрепления в Древней Руси и

город, окруженный крепостной стеной с бойницами и башнями, а Московский Кремль не является единственным среди сохранившихся кремлей, является некорректным, так как обозначение, заявленное для регистрации в качестве товарного знака, как уже отмечалось выше, предназначается для индивидуализации конкретных товаров, а не того или иного из упомянутых заявителем многочисленных кремлей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия сочла предложенные заявителем в его заявлении, поступившем 09.06.2021, изменения в изображение заявленного обозначения, а именно увеличение размера шрифтовых единиц «слабого» элемента «**nuts**», не способными повлиять на его соответствующее положение и роль в рассматриваемом словосочетании в целом с точки зрения индивидуализирующей способности в нем этого элемента в отношении определенных товаров по сравнению со словом «**Kremlin**», что было проанализировано выше и учитывалось при отказе в удовлетворении данного заявления.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 387519 с приоритетом от 06.03.2009 («**KREMLIN AWARD**»), № 340066 с приоритетом от 12.07.2007 («**KREMLIN CHOICE**»), № 406538 с приоритетом от 16.04.2009

(«**Kremlin Choice**») и № 410483 с приоритетом от 17.11.2009 («  ») представляют собой соответствующие словесные и комбинированные обозначения, которые содержат непосредственно в своем составе выполненные стандартным или оригинальным шрифтами буквами латинского алфавита слова «**KREMLIN**», причем в сочетании с другими различными словами они акцентируют на себе внимание, занимая начальное положение в соответствующих словосочетаниях, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы, играющие второстепенную роль, служа лишь фоном или графическим оформлением для словесных элементов.

В силу данных обстоятельств вышеуказанные противопоставленные товарные знаки, охраняемые на имя Федерального государственного

унитарного предприятия «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации, образуют собой серию товарных знаков, единым, неизменно повторяющимся в них, серийным элементом которой является именно слово «**KREMLIN**», несущее, следовательно, основную индивидуализирующую нагрузку для этой серии товарных знаков, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; печенье».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и вышеуказанной противопоставленной серии знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического сходства, обусловленного полным фонетическим вхождением соответствующего повторяющегося (серийного) словесного элемента «**KREMLIN**» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение в качестве доминирующего, несущего в нем основную индивидуализирующую нагрузку, словесного элемента, то есть играющего совершенно аналогичную главную роль при осуществлении индивидуализирующей функции в отношении соответствующих конкретных товаров и занимающего абсолютно такое же начальное положение в словосочетании, обуславливая тем самым принципиальную возможность порождения у потребителей представления о принадлежности данного заявленного обозначения к серии товарных знаков, уже зарегистрированных на имя другого лица с весьма высокой репутацией в Российской Федерации и получивших определенную известность среди российских потребителей и хозяйствующих субъектов (участников рынка) непосредственно в связи с его активной деятельностью и деятельностью его многочисленных лицензиатов на рынке товаров (см., например, <https://tdkremlin.ru/activities/licensing/trademarks/>).

В то же время, напротив, никаких документов в подтверждение какой-либо известности пока лишь заявленного на регистрацию обозначения по рассматриваемой заявке, в отличие от уже зарегистрированных и активно используемых противопоставленных товарных знаков, в связи с деятельностью

именно заявителя в материалах возражения вовсе не было представлено, а факт наличия у правообладателя противопоставленной серии товарных знаков соответствующей высокой репутации на рынке товаров, повышающей опасность смешения однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сходные знаки, никак не был опровергнут.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками усиливается еще и за счет того, что они выполнены с использованием букв одного и того же (латинского) алфавита.

При этом некоторые имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по количеству слогов, звуков и букв и составу звуков и букв ввиду наличия в их составах и других различных слов, по их пространственному положению (в одну или две строки), по цветовому и шрифтовому исполнению знаков и по внешним формам изобразительных элементов, играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

Что касается их смысловых значений, то следует отметить, что доминирующий в заявленном обозначении по своей индивидуализирующей роли и своему начальному положению в соответствующем словосочетании словесный элемент «**Kremlin**» и соответствующий повторяющийся (серийный) словесный элемент «**KREMLIN**» противопоставленных товарных знаков, образующих определенную серию товарных знаков, являются семантически тождественными друг с другом («Кремлевский», «кремлевская» или «кремлевские» и т.п. – «относящиеся к Кремлю»).

При этом ввиду наличия соответствующей серии товарных знаков, в которых несущий основную индивидуализирующую нагрузку словесный элемент «**KREMLIN**» сочетается с различными следующими за ним словами, смысловое значение этих вторых слов при сравнительном анализе заявленного обозначения с этой серией товарных знаков имеет второстепенное значение, поэтому имеющиеся в сравниваемых знаках у соответствующих словосочетаний («**Kremlin nuts**» – «**KREMLIN AWARD**», «**KREMLIN CHOICE**») смысловые различия («Кремлевские орехи» – «Кремлевская

награда (премия)», «Кремлевский выбор») не оказывают решающего влияния на восприятие сравниваемых знаков в целом и не опровергают изложенные выше выводы коллегии.

Относительно приведенных в возражении некоторых примеров регистраций товарных знаков необходимо отметить, что прецеденты регистрации Роспатентом других товарных знаков не учитываются, так как административный прецедент не является источником права в российской правовой системе, и каждый знак индивидуален, когда возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая, в том числе с учетом оценки определенной индивидуализирующей роли и положения в знаке его элементов и фактора наличия определенной серии товарных знаков.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, причем могут быть восприняты потребителями, как относящиеся к одной и той же соответствующей серии товарных знаков, и, следовательно, они являются сходными.

Приведенные в заявке товары 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, в том числе печенье в форме орешков с начинкой» представляют собой, собственно, определенные виды кондитерских изделий, в частности, мучных кондитерских изделий, в том числе печенья, в силу чего они соотносятся как вид-род с товарами 30 класса МКТУ

«изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные; печенье» либо вовсе совпадают по своему виду с товарами 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, что обуславливает очевидный вывод об их однородности друг с другом, причем в крайне высокой степени.

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 противопоставленные товарные знаки 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2021, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2021.