

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.09.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Матяшом Николаем Алексеевичем, г.Тула (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716640, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011716640 с приоритетом от 30.05.2011 на имя ООО «Снек», г.Тула было заявлено словесное обозначение «ВЕЗУНЧИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В последствии были внесены изменения в сведения о заявителе, согласно которым право на регистрацию товарного знака передано индивидуальному предпринимателю Матяшу Н.А. (заявителю).

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 17.01.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011716640 в отношении части товаров 30 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ:

- «ВЕЗУНЧИК» по свидетельству №389550, приоритет от 11.01.2002 (срок действия регистрации продлен до 11.01.2022) – (1);

- «ВЕЗУНЧИК» по свидетельству №360170, приоритет от 11.01.2002 (срок действия регистрации продлен до 11.01.2022) – (2);

- «СЧАСТЛИВЫЙ ВЕЗУНЧИК» по свидетельству №484988, приоритет от 05.05.2011 – (3).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, в связи с чем товары, указанные в уточненном перечне, и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1,2), не однородны;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) признана недействительной частично на основании решения Роспатента от 21.09.2013. Правовая охрана сохранена в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые не однородны товарам уточненного перечня.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 17.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716640 в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; изделия кондитерские желеобразные; мюсли; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники, сладости; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад; кукуруза молотая;

кукуруза поджаренная; кукурузная мука; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; зефир; восточные сладости; галеты; рулет; бисквит; торты; пирожные; изделия крупяные экструдированные, попкорн, кукурузные палочки, подушечки, хлебцы».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копии материалов, касающихся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о противопоставленных товарных знаках (1-3) и рассматриваемой заявке – [2];

- копия заключения коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку (3) – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.05.2011) поступления заявки №2011716640 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ВЕЗУНЧИК», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам: №389550 – (1), №360170 – (2) представляют собой словесное обозначение «ВЕЗУНЧИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316513 – (3) представляет собой словесное обозначение «СЧАСТЛИВЫЙ ВЕЗУНЧИК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ показал, что заявленное обозначение является тождественным с противопоставленными знаками (1,2).

Сходство до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (3) обусловлено тем, что заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку словесный элемент «ВЕЗУНЧИК».

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 30 класса МКТУ с целью исключения однородных товаров, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- «кондитерские изделия, вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; леденцы; изделия кондитерские желеобразные; мюсли; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники, сладости; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; зефир; восточные сладости; галеты; рулет;

бисквит; торты; пирожные; изделия крупяные экструдированные, попкорн, кукурузные палочки, подушечки, хлебцы».

На дату 09.10.2013 принятия возражения к рассмотрению перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), по уведомлению правообладателя сокращен. Правовая охрана сохранена в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ:

- «гвоздика [пряность]; горчица; имбирь [пряность]; карри [пряность]; кетчуп [соус]; корица [пряность]; куркума пищевая; майонез; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; орех мускатный; настои нелекарственные; перец (пряность); перец (специи); прополис [пчелиный клей] пищевой; пряности; релиш [приправа]; сахар; связующие вещества для колбасных изделий; соль сельдерейная; соевый соус; солод пищевой; солодовый экстракт пищевой; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соусы [приправы]; соусы сладкие; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; соус томатный; уксус; уксус пивной; шафран [специя]; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) была досрочно частично прекращена на основании решения Роспатента от 28.10.2011. Правовая охрана сохранена в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ:

- «блины; бобовая мука; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; горчичная мука; дрожжи; закваска; закваска для теста; йогурт замороженный [мороженое]; картофельная мука пищевая; клейковина пищевая; крахмал пищевой; крупы пищевые; лед для охлаждения; лед необработанный натуральный или искусственный; лед пищевой; манная крупа; миндальное тесто; мороженое; мука пищевая; мучные изделия; продукты мучные; овес дробленый; овес очищенный; мука овсяная; хлопья овсяные; пельмени; пироги; пироги с мясом; пицца; пищевые продукты на основе овса; пищевые продукты, содержащие крахмал; подслащивающие вещества натуральные; пшеничная мука; равиоли (пельмени); рис; рисовые лепешки; связующие вещества для мороженого и пищевого льда; смеси сухие для мороженого; смеси сухие для мучных кондитерских изделий; соевая мука; тесто для мучных кондитерских

изделий; хлеб; хлеб из пресного теста; мука ячменная; ячмень измельченный; крупа ячневая».

На дату 09.10.2013 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) признана недействительной частично на основании решения Роспатента от 21.09.2013, правовая охрана сохранена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе».

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, и в отношении которых сохранена правовая охрана знакам (1,3), неоднородны, поскольку относятся к разному виду товаров, имеют разные прилавки магазинов, на которых товары предлагаются к продаже (например, секции универсальных магазинов), разных потребителей.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ, указанных в уточненном перечне, и в отношении которых сохранена правовая охрана знаку (2), с целью определения их однородности показало следующее:

Сопоставляемые товары:

- «сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий» - «тесто для мучных кондитерских изделий»;

- «кукуруза молотая» – «крупы пищевые»;

- «кукурузная мука» – «мука пищевая»;

- «хлебцы» – «мучные изделия»

однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2011716640 и противопоставленного знака (2) в отношении части товаров 30 класса МКТУ (уточненного перечня).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 26.09.2013, изменить решение Роспатента от 17.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011716640.**