

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 16.12.2019 возражение, поданное ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» (далее — лицо, подавшее возражение, ПАО «Красный Октябрь») против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672403, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2017738341 с приоритетом от 17.09.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.09.2018 за №672403 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Тисленко Людмилы Васильевны, г. Владимир (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №672403 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «МОЗАИКА» по свидетельству №238236 [1], который имеет более ранний (25.10.2001) приоритет и зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и указанного товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства словесных обозначений.

При анализе сходства лицом, подавшим возражение, отмечено, что доминирующее положение в оспариваемом комбинированном товарном знаке занимает словесное обозначение «МОЗАИЧНОЕ», являющееся сходным со словесным товарным знаком «МОЗАИКА», по фонетическому признаку сходства обозначений, что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, их расположением по отношению друг к другу, совпадением ряда слогов и др. Принимая во внимание, что в сравниваемых товарных знаках использованы заглавные буквы кириллического алфавита стандартным шрифтом черным цветом можно констатировать графическое сходство до степени смешения товарного знака «МОЗАИКА» и оспариваемого товарного знака «МОЗАИЧНОЕ ТЛВ». Сравнимые товарные знаки имеют существенное семантическое сходство, а именно подобие заложенных в обозначениях понятий, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, что подтверждается следующим. МОЗАИКА - рисунок или узор из скрепленных между собой разноцветных камешков, кусочков стекла, эмали и др., прил. мозаичный, -ая, -ое. МОЗАИЧНОЕ ТЛВ - словесный элемент, состоящий из элемента МОЗАИЧНОЕ, и букв ТЛВ. Прилагательное МОЗАИЧНОЕ образовано от слова МОЗАИКА - рисунок или узор из скрепленных между собой разноцветных камешков, кусочков стекла, эмали и др., и инициалов ИП Тисленко Людмилы Васильевны. В соответствии с пунктами 4.2.4.1, 4.2.4. Методических рекомендаций, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. У слова «МОЗАИКА» существует значение, ТЛВ является инициалами правообладателя, которые никак не относятся к словесному элементу «МОЗАИКА» и не меняют его смыслового значения. Ввиду сходства понятий «МОЗАИКА» и

«МОЗАИЧНОЕ», сравниваемые товарные знаки следует признать сходными семантически.

Кроме того, возражение содержит вывод об однородности части товаров, перечисленных в возражении, товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. В возражении указано, что кондитерские изделия, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки, являются продуктами повседневного питания, товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.), в связи с чем вероятность смешения при покупке кондитерских изделий и какао-продуктов усиливается.

Также в возражении приведена судебная практика, касающаяся рассмотрения дел о товарных знаках, в том числе по вопросу сходства до степени смешения. В частности, указано, что в соответствии с разъяснениями Президиума ВАС РФ, изложенным в Постановлении от 18.07.2006 №3691/06 по делу А40-10573/04-5-92, для установления смешения товарных знаков достаточно установить угрозу их смешения, а не реальное смешение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 672403 недействительным в отношении части указанных в свидетельстве товаров 30 класса МКТУ, а именно: «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булки; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; 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; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские

изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; лед пищевой; леденцы, включенные в 30 класс; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные, включенные в 30 класс; сахар пальмовый; сахар; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №672403 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения руки с подставкой, над которой расположено

прилагательное «МОЗАИЧНОЕ», а в левой части знака расположено сочетание трех согласных букв, выполненных в оригинальной графике.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается для части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булочки; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; 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; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; лед пищевой; леденцы, включенные в 30 класс; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные, включенные в 30 класс; сахар пальмовый; сахар; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для

кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад».

Согласно возражению оспариваемый товарный знак в отношении указанных товаров не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица и имеющий более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение **МОЗАИКА**. Правовая охрана знака [1] действует в отношении товаров «кондитерские изделия; карамель; конфеты» 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарного знака [1] показал, что они являются сходными между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено следующим.

Сильным элементом оспариваемого товарного знака является словесное обозначение «МОЗАИЧНОЕ», поскольку именно этот элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака. Кроме того, следует отметить, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который, к тому же, легче запоминается, чем изобразительный.

Фонетическое сходство сильного словесного элемента «МОЗАИЧНОЕ» оспариваемого товарного знака и товарного знака «МОЗАИКА» [1] обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов и их расположение, характер совпадающих частей обозначений, ударение.

Сравниваемые товарные знаки имеют также семантическое сходство, поскольку имеет место подобие заложенных в обозначениях понятий, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, что подтверждается следующим. Смысловое значение оспариваемого товарного знака определяется значением

прилагательного «МОЗАИЧНОЕ», образованного от слова «МОЗАИКА» (Мозаика – художественное изображение, рисунок или узор из скрепленных между собой разноцветных камешков, кусочков стекла, эмали и др.), «Мозаичный» это значит в виде мозаики (см. Интернет-словари, например, dic.academic.ru), что свидетельствует о наличии смыслового сходства оспариваемого знака с товарным знаком [1] лица, подавшего возражение.

С точки зрения визуального признака сходства имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков, обусловленные наличием в оспариваемом знаке дополнительных изобразительных элементов. Вместе с тем, следует отметить, что роль визуального критерия не является определяющей, поскольку превалируют, в данном случае, факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом. Кроме того, сравниваемые словесные элементы знаков выполнены буквами одного алфавита (русского) с использованием стандартного шрифта, что усиливает сходство обозначений в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарный знак [1] ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 672403, перечисленных в возражении, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], показал следующее.

Такие товары 30 класса МКТУ как «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; 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]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы, включенные в 30 класс; макарон

[печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пtifуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные, включенные в 30 класс; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, являются однородными товарам «кондитерские изделия» и «конфеты, карамели», в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], поскольку они либо совпадают по виду (например, конфеты, конфеты мятные, карамели), либо относятся к одной родовой группе товаров (кондитерские изделия), либо относятся к связанным между собой товарам ввиду их прямого назначения (например, ароматизаторы для кондитерских изделий, мята для кондитерских изделий, пудра для кондитерских изделий, тесто для кондитерских изделий), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, а также являются взаимозаменяемыми товарами.

Что касается таких товаров как «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булки; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; глюкоза для кулинарных целей; йогурт замороженный [мороженое]; какао; киш; лед пищевой; мед; мороженое; мюсли; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; патока; пироги; попкорн; порошки для приготовления мороженого; пудинг рисовый; сахар пальмовый; сахар; сироп золотой; сироп из мелассы; сорбет [мороженое]; сухари панировочные; сэндвичи; тесто готовое; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто миндальное; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные», то указанные товары не являются однородными кондитерским изделиям, конфетам,

карамели, в отношении которых действует товарный знак лица, подавшего возражение, поскольку они отличаются по виду товара, относятся к разным родовым группам (хлебобулочные, зерновые изделия, напитки на основе какао, кушанья мучные, сахара, мороженое, продукты пчеловодства с одной стороны и кондитерские изделия - с другой), имеют разное назначение (в одном случае некоторые товары предназначены для подслащивания чего-либо, для использования в кулинарии, в другом – непосредственно для употребления в пищу), разный круг потребителей и разные условия реализации.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №672403 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанной части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №672403 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ - «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные 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]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы, включенные в 30 класс;

макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; пtiфуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные, включенные в 30 класс; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад».