

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 20.05.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого Славица», Красноярский край, город Красноярск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730748, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2018730748, поданное 23.07.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 31.08.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018730748 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения обозначения по заявке №2018730748 и противопоставленных товарных знаков:



- “  ” по свидетельству №706560 с приоритетом 27.10.2017, зарегистрированным на имя ООО "АСТЭК", 357100, Ставропольский край, город Невинномысск, ул. Калинина, 55, кв. 47, для однородных товаров 30 класса МКТУ;



- “  ” и “  ” по свидетельствам №677666 с приоритетом от 20.12.17, и №80940 с приоритетом 31.10.1986, зарегистрированных на имя Оркла Конфекшенери энд Снэкс Финланд Аб, Сундсвяген 420, 22410 Годбю, Финляндия, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем 20.05.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. В частности заявитель сообщает, что от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №80940 получено письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения. В то же время противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№677666,706560 не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением. Сравнимые обозначения состоят из разного количества слов, поэтому имеют фонетические отличия, визуально имеют разное очертание, формы и границы, и поэтому не производят одинакового общего зрительного впечатления. Кроме того

регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении мороженого и пищевых льдов, которые неоднородны кондитерским изделиям, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№677666,706560.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018730748 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *“вещества связующие для мороженого; вещества связующие для пищевого льда; заменители мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]”*.

В адрес Роспатента заявителем направлен оригинал письма-согласия от компании Oracle International в отношении перечисленных выше товаров 30 класса МКТУ на регистрацию товарного знака по заявке №2018730748.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.07.2018) подачи заявки № 2018730748 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



Обозначение «» по заявке № 2018730748 является комбинированным, включает словесные элементы «ПАНДА» и «ДЕТКА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, в две строки, и изображения стилизованной панды, качающейся в гамаке на голубом фоне, украшенном лианами и листьями. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, салатовый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, голубой, синий, коричневый, черный, серый, белый. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [1] по свидетельству № 706560 является комбинированным, состоит из словесного элемента «PANDA», выполненного буквами латинского алфавита, и изображения стилизованной панды.

Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, за исключением конфет лакричных и конфет с ликером; печенье; шоколад». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, серый, светло-серый, ярко-розовый. Дата истечения срока действия 27.10.2027.



Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству № 677666 является комбинированным, состоит из словесного элемента «PANDA», выполненного буквами латинского алфавита, и изображения округлой фигуры темного цвета. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; шоколад». Дата истечения срока действия 20.12.2027.



Противопоставленный товарный знак «  » [3] по свидетельству № 80940 является комбинированным, состоит из словесного элемента «PANDA», выполненного буквами латинского алфавита, и изображения панды с шариком внутри прямоугольной рамки. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (за исключением соусов для салатов); пряности; пищевой лед». Дата, до которой продлен срок действия товарного - 31.10.2026.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1]- [3] показал следующее.

Заявленное обозначение, а также противопоставленные товарные знаки являются комбинированными. В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, именно благодаря словесному элементу обозначение запоминается потребителем.

Основным «сильным» элементом заявленного обозначения, выполняющим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «ПАНДА ДЕТКА», при этом слово «ПАНДА» графически доминирует, так выполнено более крупным шрифтом, на верхней строчке, с которой начинается прочтение обозначения.

Доминирующим элементом противопоставленных товарных знаков является словесный элемент «PANDA».

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1]-[3] обусловлено вхождением в их состав фонетически тождественных словесных элементов «ПАНДА» и «PANDA».

Семантика словесных элементов «ПАНДА» и «PANDA» совпадает и сводится к наименованию животного. При этом дополнительное слово «ДЕТКА» заявленного обозначения не придает слову «ПАНДА» качественного иного восприятия, нежели название вида животного.

Имеющиеся визуальные различия сравниваемых обозначений имеют второстепенное значение, ввиду превалирования сходства доминирующих словесных элементов по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1]-[3], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

Согласно возражению, поступившему 20.05.2020, правовая охрана испрашивается для следующих товаров 30 класса МКТУ: *«вещества связующие для мороженого; вещества связующие для пищевого льда; заменители мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]»*.

Противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ *“мороженое; пищевые льды”*, которые относятся к тому же виду товаров, что и заявленные.

Противопоставленные товарные знаки [1-2] зарегистрированы в отношении товаров, которые представляют собой родовую группу товаров *“кондитерские изделия”*.

В соответствии с ГОСТ 31457-2012 "Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия" мороженое относится к молочным продуктам, однако исходя из своего назначения является продуктом - десертом, то есть имеет сходное назначение с кондитерскими изделиями, обладает близким кругом потребителей, в связи с чем может быть признано однородным кондитерским изделиям.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3], относящихся к кондитерским изделиям, однородны, *“пищевому льду; мороженому”* заявленного обозначения, что обусловлено единством родовой группы (сладости), общим назначением и потребительскими свойствами (десерт, лакомство), изготовлением из аналогичного сырья (сахар, глазурь, какао-порошок, молочные продукты, орехи, цукаты), общими условиями реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля), следовательно, сравниваемые товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Аналогичная правовая позиция нашла отражение в решениях Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2019 г. по делу N СИП-741/2019; от 8 ноября 2019 г. по делу N СИП-672/2019.

Таким образом, обозначение по заявке №2018730748 сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 31.08.2019. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 80940 компании Оркла Конфекшенери энд Снэкс Финланд Аб, Сундсвяген 420, 22410 Годбю, Мариехамн, Финляндия на регистрацию товарного знака по заявке №2018730748 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *“ вещества связующие для мороженого; вещества связующие для пищевого льда; заменители мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; лед пищевой; лед фруктовый; мороженое; мороженое фруктовое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]”*.

Сравниваемые обозначения имеют отличия (в связи с наличием в заявленном и противопоставленном обозначениях изобразительных элементов, которые отличаются друг от друга), поэтому нельзя утверждать, что сравниваемые обозначения совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, они не являются тождественными. Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие и снято противопоставление товарного знака [3].

Однако, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ заявителем не преодолены, в связи с установленным сходством до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2].

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 31.08.2019.