

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.10.2021 возражение, поданное Товарищество с ограниченной ответственностью «Шин-Лайн», Республика Казахстан (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020767410, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**SUPER BOMBA Choco Pie**» по заявке №2020767410 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.11.2020 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «*десерт замороженный; мороженое; замороженное кондитерское изделие*».

Роспатентом 30.09.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Choco Pie» не обладает различительной способностью и является неохраняемым.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «**ChocoPie**» [1] (свидетельство №151411 с приоритетом от

15.07.1996, срок действия продлен до 15.07.2026), «**Чоко Пай**» [2] (свидетельство №137292 с приоритетом 05.09.1994, срок действия продлен до 05.09.2024), «**ChocoPie**^{ORION}» [3] (свидетельство №142595 с приоритетом 22.08.1994, срок действия продлен до 22.08.2024), «**Orion Choco-Pie Всем Чокопаям Чокопай!**» [4] (свидетельство №445983 с приоритетом 10.09.2010, срок действия продлен до 10.09.2030), зарегистрированными на имя АО «ОРИОН», (Мунбэ-донг) 13, Пэкпом-ро, 90да-гиль, Ионсан-ку, г. Сеул, Республика Корея в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставления по заявкам №2020712788, №2020702157, №2020702156; 2020702155, №2020702154, №2020702153 и международной регистрации №765232 сняты с учетом доводов заявителя.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:



- заявитель является правообладателем товарных знаков «» по свидетельству №778269, «**SHIN LINE BOMBA**» по свидетельству №800026, зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]»;

- обозначение «Choco Pie» является описательным для товаров 30 класса МКТУ «шоколадный пирог», а, кроме того, стало видовым понятием для части товаров 30 класса МКТУ за счет длительного использования;

- словесный элемент «Choco Pie» указан в качестве неохраняемого в составе ЛОТТЕ товарных знаков «**ЧОКОПАЙ**» по свидетельству №172824, «**Орион Чокопай**» по свидетельству №242922, «**ЛОТТЕ ШОКОПАЙ**» по свидетельству №171210,



«» по свидетельству №352760, «**VIROSKO Choco-Pie**» по свидетельству №449992;

- отсутствие дискламации элемента «Choco Pie» в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №151411, №137292, №142595 не имеет правового значения, поскольку поздние решения Роспатента свидетельствуют об утрате различительной способности этого обозначения применительно к кондитерским изделиям, включая десерты замороженные, мороженое, замороженные кондитерские изделия, в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Choco Pie» в силу своей неохраноспособности не является доминирующим и не оказывает существенного влияния на общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением в целом;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются фонетически, семантически и графически за счет наличия в заявленном обозначении доминирующего словесного элемента «SUPER BOMBA» с известным потребителю смысловым значением «СУПЕР БОМБА», в то время как в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №142595 доминирует словесный элемент «ORION», что касается обозначения «Choco Pie» / «Чоко Пай», то в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №142595, №151411, №137292 оно однозначно воспринимаемое российскими потребителями не как средство индивидуализации, а как описательный элемент в значении «шоколадный пирог»;



- в товарных знаках «» по свидетельству №809550, «» по



свидетельству №822630, «» по свидетельству №809549, «» по



свидетельству №809548, «» по свидетельству №822565, «» по свидетельству №816370, которые были сняты экспертизой с противопоставления, словесный элемент «Choco Pie» исключен из охраны, а индивидуализирующую функцию товарного знака выполняет именно слово «ORION»;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- как указано в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2020 по делу СИП-1079/2019, сходство неохранных элементов не подлежит учету при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, такие элементы не являются сильными и не оказывают существенное влияние на восприятие обозначений в целом, а могут свидетельствовать лишь о крайне низкой степени сходства сравниваемых обозначений в целом.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2020767410 в отношении товаров 30 класса МКТУ *«десерт замороженный; мороженое-пирожное; замороженное кондитерское изделие»* с указанием словесного элемента «Chico Pie» в качестве неохранных.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.11.2020) поступления заявки №2020767410 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 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 требованиями подпункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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 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 «**SUPER BOMBA Choco Pie**» по заявке №2020767410 с приоритетом от 26.11.2020 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно включает в свой состав словесные элементы «Choco» и «Pie», которые являются лексическими единицами английского языка (где слово «Choco» переводится на русский язык как «шоколадный», а «Pie» - «пирог» (см. например, <https://context.reverso.net>)) и образуют словосочетание со значением «шоколадный пирог».

Приведенная информация свидетельствует о том, что в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «*десерт замороженный; мороженое-пирожное; замороженное кондитерское изделие*», представляющих собой замороженные кондитерские изделия, словесный элемент «Choco Pie» не обладает различительной способностью в силу своей описательности, поскольку указывает на вид и свойства заявленных товаров.

При этом каких-либо документов, свидетельствующих о восприятии заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации продукции заявителя, доводы возражения не содержат.

В силу изложенного, слово «Choco Pie» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраноспособным в составе заявленного обозначения, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем довод возражения о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с исключением из охраны указанного словесного элемента и возможность восприятия обозначения «**SUPER BOMBA Choco Pie**» в качестве продолжения серии товарных знаков заявителя в силу наличия у него исключительных прав на товарные знаки со



словесным элементом «BOMBA» («» по свидетельству №778269, «**SHIN LINE BOMBA**» по свидетельству №800026) не обоснован, поскольку спорный элемент «Choco Pie» является образующим серию индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков [1] – [4] компании АО «ОРИОН», которые были поданы на регистрацию более чем за двадцать лет до даты приоритета заявленного обозначения.

Так, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**SUPER BOMBA Choco Pie**» в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основан на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходства до степени смешения между этим обозначением и противопоставленными товарными знаками «**ChocoPie**» [1] (свидетельство №151411 с приоритетом от 15.07.1996), «**Чоко Пай**» [2] (свидетельство №137292 с приоритетом 05.09.1994), «**ChocoPie**» [3] (свидетельство №142595 с приоритетом 22.08.1994), «**Orion Choco-Pie Всем Чокопаям Чокопай!**» [4] (свидетельство №445983 с приоритетом 10.09.2010), имеющими более ранний приоритет и зарегистрированных на имя компании АО «ОРИОН, Республика Корея в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и

однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Заявленное обозначение «**SUPER BOMBA Choco Pie**» и противопоставленные товарные знаки «**ChocoPie**» [1], «**Чоко Пай**» [2], «**ChocoPie**» [3], «**Orion Choco-Pie Всем Чокопаям Чокопай!**» [4] характеризуются наличием в их составе семантически и фонетически тождественных словесных элементов «Choco Pie» / «Чоко Пай» / «ChocoPie» / «Чокопаям» / «Чокопай», где «Чоко Пай» является транслитерацией буквами русского алфавита словосочетания «Choco Pie».

Выполнение словесных элементов «Choco Pie» буквами одного алфавита (латинского) в составе заявленного товарного знака и противопоставлений [1], [3], [4] усиливают сходство сравниваемых обозначений и по графическому критерию сходства.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2020767410 с учетом доводов возражения испрашивается для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ *«десерт замороженный; мороженое; замороженное кондитерское изделие»*.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №151411 действует в отношении товаров 30 класса МКТУ *«хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, за исключением содержащих шоколад, вафли, карамель, конфеты, за исключением шоколадных, жевательная резинка, включенная в 30 класс, мороженое, за исключением шоколадного»*.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №137292 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ *«шоколад, печенье, карамель, хлебобулочные изделия, жевательная резинка, немедицинские кондитерские изделия, шоколадные напитки, в том числе с молоком, напитки на основе какао, пудинги, мороженое, вафли, леденцы, торты, пироги, пирожные»*.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №142595 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ *«хлебобулочные изделия, жевательная резинка, мороженое»*.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №445983 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ *«шоколад, печенье, бисквиты, пирожные, крекеры, вафли, кондитерские изделия, сладости, хлеб, хлебобулочные изделия, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, пироги, торты»*.

Как указывалось выше, товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения, представляют собой замороженные кондитерские изделия, которые представляют собой симбиоз кондитерского изделия и мороженого.

Согласно словарно-справочным данным под «мороженым» понимается замороженный сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т. п. с добавлением вкусовых и ароматических веществ (см. Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/202978>).

В свою очередь кондитерские изделия – это пищевые продукты обычно с большим содержанием сахара; для приготовления используют патоку, мед, фрукты, муку, масло, пищевые кислоты, желирующие и ароматизированные вещества и т. п. Различают кондитерские изделия сахаристые (конфеты и др.) и мучные (печенье и др.), см. Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/161554>).

В свою очередь в перечнях противопоставленных товарных знаков [1] – [4] присутствуют как кондитерские изделия различного вида, так и мороженое.

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] являются однородными, поскольку представляют собой сладкую пищевую продукцию, характеризующуюся общим назначением и потребительскими свойствами (десерт, лакомство), применением аналогичного сырья при изготовлении (сахар, глазурь, какао-порошок, фрукты, орехи и т.д.), общими условиями реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля).

Следует констатировать, что в силу высокой степени заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4], приведенные в их перечнях однородные товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с серией противопоставленных товарных знаков [1] – [4] компании АО «ОРИОН», имеющих долгую историю существования в гражданском обороте на территории Российской Федерации, свидетельствует о наличии оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2020767410 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента и удовлетворения поступившего возражения.

В части довода заявителя о ряде регистраций товарных знаков с исключением из охраны спорного словесного элемента (его транслитерации) следует указать, что он принят к сведению. Однако анализ соответствия указанных регистраций требованию законодательства в рамках рассмотрения настоящего возражения административным порядком не предусмотрен. Регистрация того или иного товарного знака осуществляется с учетом конкретных обстоятельств дела, в том числе наличия у него приобретенной различительной способности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2021.