

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.10.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ВИК-ИНВЕСТ" (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019707456, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения

в качестве товарного знака по

заявке №2019707456 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 22.02.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно – ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макарон

являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желеобразные 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное;

мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; пtifуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для

пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмпэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак в виде прямоугольника. Изобразительный элемент представляет собой этикетку. В центральной части в вертикальном положении расположен оригинальный элемент в виде широкой полосы красного цвета с неровными краями. В верхней части элемента расположено стилизованное изображение коровы с цветком в зубах, по сторонам расположены стилизованные изображения цветов белого цвета. Выше, над изображением коровы расположен словесный элемент «МОЛОЧНАЯ», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита белого цвета, под которым расположен словесный элемент «КОНФЕТЫ МОЛОЧНЫЕ». Указанная композиция из словесных и изобразительных элементов повторяется трижды, располагаясь одна над другой.

Решение Роспатента от 27.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «КОНФЕТЫ МОЛОЧНЫЕ», «МОЛОЧНАЯ», которые не обладают различительной способностью, являются неохранными в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, указывают на вид и свойства (состав) товаров (изделия кондитерские для украшения новогодних елок; карамели [конфеты]; конфеты; леденцы; сладости).

Также в заключении экспертизы отмечено, что указанные словесные элементы для остальных заявленных товаров иного вида и состава способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Кроме того, как указано экспертизой, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией комбинированных товарных знаков «КОРОВКА» по свидетельствам №№728411; 728410; 719729; 718130; 718126; 718121; 717595; 717547; 717478; 717435; 717402; 595850; 590207; 511541; 511542; 486279; 387797 [1-17], зарегистрированных на имя Открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 7, стр. 24 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- при ответе на уведомление уже было выражено согласие с позицией экспертизы относительно несоответствия входящих в обозначение слов «КОНФЕТЫ МОЛОЧНЫЕ» и «МОЛОЧНАЯ» требованиям пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и просьба рассматривать заявку и произвести регистрацию заявленного обозначения только в отношении тех товаров 30 класса МКТУ, для которых регистрация будет соответствовать указанным требованиям с указанием элементов «КОНФЕТЫ МОЛОЧНЫЕ», «МОЛОЧНАЯ» в качестве неохранных элементов товарного знака;

противопоставленные товарные знаки [1-17] нельзя признать серией товарных знаков, в основу которой положен один общий элемент, поскольку часть знаков зарегистрирована на ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», а другая часть – на имя ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»;

- заявленное комбинированное обозначение не является сходным ни с изобразительными элементами противопоставленных знаков, ни с противопоставленными знаками в целом, поскольку они отличаются общим зрительным впечатлением и не имеют сходства ни по одному из признаков сходства изобразительных обозначений, предусмотренных нормативным документами, а именно: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов;

- более того, как предписывает действующее законодательство, первое впечатление, которое играет значительную роль при сравнении комбинированных и изобразительных обозначений, не оставляет ощущения о сходстве сравниваемых обозначений, а, следовательно, не позволяет признать их сходными.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2019707456 в качестве товарного знака для части товаров 30 класса МКТУ с учетом корректировки перечня.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (22.02.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 пунктом 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 указывающих на их вид и свойство.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

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, круг потребителей и другие признаки.





Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак в виде развертки упаковки конфеты прямоугольной формы, в центре которой расположены стилизованные изображения коровы с цветком белого цвета в зубах и такими же цветами вокруг нее, размещенные одна над другой, над и под изображениями коровы расположены словесные обозначения «МОЛОЧНАЯ» и «КОНФЕТЫ МОЛОЧНЫЕ».

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2019707456 согласно возражению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

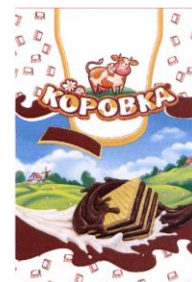
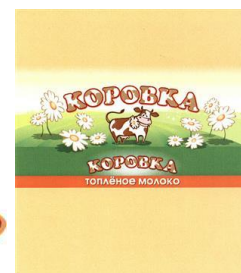
Как справедливо отмечено экспертизой и что не оспаривает заявитель, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы являются не охраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью и относятся к обозначениям, характеризующим часть заявленных товаров 30 класса МКТУ (изделия кондитерские для украшения новогодних елок; карамели [конфеты]; конфеты; леденцы; сладости), указывая на их вид и свойства. В отношении остальных заявленных товаров словесные элементы «МОЛОЧНАЯ» и «КОНФЕТЫ МОЛОЧНЫЕ» способны ввести потребителя в заблуждение относительно характеристик этих товаров на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что заявителем также не оспаривается.

Заявленному обозначению также было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства

заявленного обозначения до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками [1-17].

Товарные знаки [1-17] представляют собой комбинированные обозначения со

словесным элементом «КОРОВКА/KOROVKA»,



которые

зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой кондитерские изделия, в том числе конфеты, карамель.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и указанных товарных знаков показал следующее.

Все противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе общий для всех изобразительный элемент в виде стилизованного изображения коровы с цветком белого цвета, возможно ромашки или маргаритки, стоящей на небольшом участке в окружении таких же цветов.

Именно этот элемент лежит в основе серии товарных знаков [1-17], который является сходным с основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения, представляющим собой стилизованное изображение коровы с цветком белого цвета в зубах и в окружении таких же цветов, вследствие чего заявленное обозначение может восприниматься как продолжение вышеуказанной серии товарных знаков, что приводит к возникновению ассоциаций сравниваемых обозначений между собой в целом, несмотря на отдельные отличия. Сходство вышеуказанного изобразительного элемента серии товарных знаков с изобразительным элементом заявленного обозначения установлено на основании признаков сходства изобразительных обозначений, предусмотренных пунктом 43 Правил, ввиду сходства их внешней формы, отсутствия симметрии, использования в них стилизованных изображений коров, одинакового смыслового значения, заложенного в обозначениях.

С учетом того обстоятельства, что словесные элементы «МОЛОЧНАЯ» и «КОНФЕТЫ МОЛОЧНЫЕ» не обладают различительной способностью, следовательно, являются слабыми элементами заявленного обозначения, сходство его сильного изобразительного элемента с изобразительным элементом, образующим серию товарных знаков, сравниваемые обозначения следует признать сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

В отношении того, что в регистрациях противопоставленных знаков имеются разночтения в наименовании организационно-правовой формы юридического лица, следует отметить, что данное обстоятельство не позволяет считать эти регистрации принадлежащими разным юридическим лицам, поскольку открытые акционерные общества были упразднены и переименованы в публичные акционерные общества

(см. Федеральный закон от 05.05.2014 №99-ФЗ о внесении изменений в главу 4 первой части Гражданского кодекса Российской Федерации), и Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» также стала вместо открытого акционерного общества публичным акционерным обществом. При этом следует отметить, что в 6 из 17 указанных регистраций, по-видимому, не были внесены изменения, связанные с организационно-правовой формой фабрики.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых действуют противопоставленные знаки, то они являются однородными по виду (карамель, конфеты), роду (кондитерские изделия), назначению, условиям реализации и сбыта, кругу потребителей и другим признакам однородности, что в возражении не оспаривалось.

Таким образом, проведенный выше анализ показал, что существует опасность смешения сопоставляемых товаров в гражданском обороте при маркировке их сравнимаемыми обозначениями ввиду их сходства до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о том, что обозначение по заявке №2019707456 противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.05.2020.**