

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 13.02.2019, поданное ООО «Интер Групп», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721881 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017721881, поданной 01.06.2017, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено комбинированное обозначение



в цветовом сочетании: «белый, коричневый, бежевый».

Роспатентом 18.10.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017721881 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в

отношении всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками: *Ёжик*, свидетельство

№ 462223 (приоритет от 11.04.2011) [2], **ЁЖИК**, свидетельство № 271269 (приоритет от 21.01.2004, срок действия регистрации продлен до 21.01.2024) [3],

ЁЖИК, свидетельство № 260324 (приоритет от 16.12.2002, срок действия регистрации продлен до 16.12.2022) [4], **ЁЖИК** свидетельство № 185412

(приоритет от 11.07.1997, срок действия регистрации продлен до 11.07.2027) [5], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: ООО «Новая Альтернатива», Москва;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] определялось на основании фонетического и семантического сходства сравниваемых словесных элементов «Ёжики» / «Ёжик». Словесный элемент «Шоколадные» является слабым элементом заявленного обозначения [1], при этом на словесный элемент «Ёжики» в обозначении [1] падает логическое ударение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.02.2019 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] при произнесении делится на следующие слоги – «ШО»-«КО»-«ЛАД»-«НЫ»-«Е» «Ё»-«ЖИ»-«КИ», то есть 2 слова, 15 букв, 8 слогов. Словесный элемент противопоставленных товарных знаков [2-5] - «Ё-ЖИК» - 1 слово, 2 слога. Очевидно, что сравниваемые обозначения [1] и [2-5] не сходны по фонетическому признаку, так как имеется различное число слов, слогов и букв в словах;

- сравниваемые обозначения [1] и [2-5] имеют визуальные различия. Заявленное обозначение [1] состоит из двух слов, оно длиннее противопоставленных словесных товарных знаков, использован оригинальный шрифт и цветовое сочетание. При этом

визуальное восприятие играет наиважнейшую роль в восприятии обозначения, так как 83% информации человек воспринимает именно зрительно. Таким образом, сравниваемые словесные элементы представлены разными видами шрифтов, использовано различное графическое написание и цветовое сочетание;

- сравниваемые обозначения [1] и [2-5] имеют семантические различия. Согласно данным электронного ресурса <https://veter.academic.ru/dic.nsf/riiwiki/88880> слово «Ёж» может иметь различные значения (млекопитающее семейства ежевых рода лесных ежей; пример метризуемого пространства в общей топологии; противотанковое заграждение в виде трёх балок, соединённых шестиконечной звездой, детский журнал, издававшийся в 1928—1935 годах и т.д.). Фантазийный характер обозначения [1] обусловлен вкладыванием различных смысловых значений в данное обозначение, путем домысливания. Данная позиция подтверждается и судебной практикой, в частности решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2018 г. по делу № СИП-100/2018 (отсутствие сходства между обозначениями «слон» и «finance Slon»);

- наличие множества зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «ЁЖИК» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, доказывает «размытие» данного слова между различными правообладателями и не может вызвать у потребителя ассоциаций с одним лицом (например, серия товарных



знаков: свидетельство № 384581, приоритет от 18.07.2006,



свидетельство № 453446, приоритет от 14.08.2008; а также

отдельные товарные знаки: **Колючий Ежи**, свидетельство № 420086, приоритет

от 23.11.2009; **ОЗОРНОЙ ЁЖИК** свидетельство № 417337, приоритет от

ЁЖИК В

22.09.2009; ТУМАНЕ свидетельство № 271352, приоритет от 20.11.2002;

Ёжик из вафельной страны свидетельство № 309034, приоритет от 16.05.2005 (срок действия регистрации продлен до 16.05.2025) и т.д.);

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-5] регистрирует товарные знаки для целей продажи, а не для добросовестного использования.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.04.2019, от представителя заявителя к материалам дела было приобщено ходатайство об ограничении товаров 30 класса МКТУ «изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; порошки для мороженого; резинки жевательные; сладости; шоколад».

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 13.02.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (01.06.2017) заявки № 2017721881 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.



Заявленное обозначение

[1] по заявке № 2017721881

является комбинированным, словесный элемент «Шоколадные Ёжики» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; порошки для мороженого; резинки жевательные; сладости; шоколад» в цветовом сочетании: «белый, коричневый, бежевый».

Заявленное обозначение [1] состоит из двух словесных элементов «Шоколадные» и «Ёжики», не образующих лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание. Как известно, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Восприятие заявленного обозначения [1] начинается с элемента «Шоколадные», являющегося слабым элементом по отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ, представляющим собой кондитерские изделия, либо изделия, содержащие в своем составе шоколад. Таким образом, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является элемент «Ёжики», выделенный в композиции обозначения заглавной буквой.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **Ёжик** по свидетельству № 462223 (приоритет от 11.04.2011) [2] является словесным, выполнен стандартным

шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак **ЁЖИК** по свидетельству № 271269 (приоритет от 21.01.2004, срок действия регистрации продлен до 21.01.2024) [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «зеленый».

Противопоставленный товарный знак **ЁЖИК** по свидетельству № 260324 (приоритет от 16.12.2002, срок действия регистрации продлен до 16.12.2022) [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленного товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак **ЁЖИК** по свидетельству № 185412 (приоритет от 11.07.1997, срок действия регистрации продлен до 11.07.2027) [5] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана противопоставленного товарного знака [5] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-5] является ООО «ЭСНА ТМ», г. Москва.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] на тождество и сходство показал следующее.

Фонетически сравниваемые обозначения близки благодаря полному звуковому вхождению противопоставленных товарных знаков [2-5] в заявленное обозначение [1].

Визуальное сходство обусловлено исполнением сравниваемых элементов буквами кириллического алфавита «Ёжики» / «Ёжик». Графическая проработка элемента «Шоколадные Ёжики» не приводит к иному визуальному восприятию, порождающему несходство сравниваемых обозначений в целом.

Семантическое сходство сравниваемых элементов обусловлено подобием заложенной идеи. Основным элементом в заявленном обозначении [1] является существительное «Ёжики», поскольку именно на него падает логическое ударение. Слово «Ёжики» представляет собой форму множественного числа от слова «Ёжик», а слово «Ёжик» представляет собой уменьшительно-ласкательную форму от слова «Ёж» (в первом значении) - небольшое млекопитающее отряда насекомоядных с иглами на теле (см. электронный словарь: <http://slovariki.org/tolkovyj-clovar-ozegova/8095>). Таким образом, общей смысловой ассоциацией в данном случае является слово «Ёжик».

Довод заявителя о разном смысловом значении слова «Ёж» не способствует формированию у потребителя качественно иных смысловых образов. У большинства рядовых потребителей слово «Ёж» вызывает ассоциации с животным с иглами на теле. Кроме того, как указано в электронном словаре Ожегова «Ёжик» представляет собой уменьшительно-ласкательную форму от слова «Ёж» (в первом значении) – млекопитающее с иглами на теле. Дополнение существительного «Ёжики» прилагательным «Шоколадные» не привносит в заявленное обозначение [1] качественно иной уровень его смыслового восприятия, отличный от восприятия каждого элемента по отдельности.

Вышеприведенный анализ по фонетическому, семантическому и визуальному признакам показал сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5], при этом они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ (например, «изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на

основе миндаля; изделия кондитерские мучные; конфеты; мороженое; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; порошки для мороженого; резинки жевательные; сладости; шоколад») заявленного обозначения [1] идентичны соответствующим товарам 30 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-5], что обуславливает их однородность.

Товар 30 класса МКТУ «изделия из сладостей для украшения тортов» заявленного обозначения [1] и товар 30 класса МКТУ «изделия кондитерские для украшения новогодних елок; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста» противопоставленных товарных знаков [2,4], относятся к одному виду «изделия кондитерские декоративные», имеют общее назначение (для украшения), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Товары 30 класса МКТУ «муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные» заявленного обозначения [1] и товар 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного знака [5], товар 30 класса МКТУ «сладости» противопоставленных товарных знаков [2,4] относятся к одному родовому понятию «сладкие кушанья, лакомства», имеют общее назначение (для употребления в пищу на десерт), круг потребителей (любители сладкого), совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Однородность анализируемых товаров 30 класса МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ ограниченного перечня.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы заявителя о регистрации противопоставленных товарных знаков [2-5] правообладателем для недобросовестного использования не опровергают вышеизложенные выводы коллегии в части несоответствия заявленного

обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Оценка действий правообладателя вышеуказанных противопоставлений в части недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Мнение заявителя о наличии товарных знаков с элементом «ЁЖИК», зарегистрированных на имя других лиц, не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения [1] в качестве средства индивидуализации, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.10.2018.