


## 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 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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.04.2023 возражение, поданное ООО «СФЕРА», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021747115, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021747115 с датой поступления от 27.07.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 28, 29, 30, 32, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.01.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021747115 в отношении всех товаров и услуг 28, 29, 32, 35, 39 классов МКТУ, при этом в отношении всех товаров 30 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным


знаком « **Канди клуб**  
**Candy Club** » (по свидетельству №602278 с приоритетом от 22.01.2016) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- и в заявленном обозначении, и в противопоставленном товарном знаке [1] словесные элементы «candy»/«Candy» (переводятся с английского на русский язык как «конфета; сладости» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/candy>)) являются слабыми в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к кондитерским изделиям; таким образом, сильными элементами сравниваемых обозначений являются элементы «lab»/«club»;

- заявителем приводятся регистрации товарных знаков в отношении товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия), в которых словесный элемент «candy» выведен из самостоятельной правовой охраны: например, следующие товарные



  
« **LuxCandy** » по свидетельствам №№285144, 782971, 764717, 739130, 899286;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения

входят оригинальные графические и изобразительные элементы, которые акцентируют на себе внимание потребителей;

- заявленное обозначение состоит из слова английского языка «fun», «candy», «lab», которые, в своей совокупности, могут быть переведены на русский язык как «веселая конфетная лаборатория» (<https://www.google.com/search?q=переводчик>);

- противопоставленный товарный знак [1] состоит из английских слов «Candy Club», которые переводятся на русский язык как «конфетный клуб» ([https://www.translate.ru/перевод/английский-русский?text=candy\\_club](https://www.translate.ru/перевод/английский-русский?text=candy_club));

- таким образом, отсутствует подобие заложенных идей в сравниваемых обозначениях, что составляет их семантическое отличие;

- заявленное обозначение состоит из 11 букв, 11 звуков, в то время как противопоставленный товарный знак [1] состоит из 18 букв, 18 звуков, что приводит к выводу о фонетических различиях сравниваемых обозначений;

- вместе с тем, данные социологического исследования №89-2022 от 21.10.2022 (приложение №1) также содержат следующие выводы: 1) большинство опрошенных потребителей (87%) полагают, что сравниваемые обозначения производят в целом разное общее впечатление; 2) большинство опрошенных потребителей (88%) полагают, что в настоящее время товары под исследуемыми обозначениями производятся разными компаниями;

- выводы социологического исследования №89-2022 от 21.10.2022 (приложение №1) о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, подтверждаются и ответами респондентов на ретроспективные вопросы;

- заявитель указывает, что он является правообладателем товарных знаков «**Candy fun laboratory**», «**Fun candy laboratory**» по свидетельствам №№935003, 935002, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия); при этом, заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.01.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 28, 29, 30, 32, 35, 39 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Выводы социологического исследования №89-2022 от 21.10.2022 на 10 листах;
2. Копия решения о частичной регистрации товарного знака по заявке №2021747115 от 20.01.2023.

Заявителем 04.05.2023 было представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно был уменьшен словесный элемент «candy» заявленного обозначения. Данное ходатайство было удовлетворено (исходящая корреспонденция от 26.05.2023), поскольку данные изменения существенным образом не изменяют заявленное обозначение.

Заявителем 02.06.2023 были представлены дополнительные материалы к возражению от 05.04.2023, а именно: социологическое исследование №89-2022 от 21.10.2022 на 209 листах (приложение №3).

Также заявителем 02.06.2023 была направлена корреспонденция, в которой он указывал, что словесный элемент «candy» заявленного обозначения является лексической единицей английского языка со значением «сладости» (<https://woordhunt.ru/word/candy>), характеризует заявленные товары 30 класса МКТУ, указывая на их вид (кондитерские изделия), ввиду чего не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.07.2021) поступления заявки №2021747115 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 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.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с положениями 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 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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); 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.

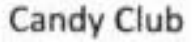
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



После внесения изменений заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из графических и изобразительных элементов, и из словесных элементов «fun», «candy», «lab», выполненных оригинальными шрифтами строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 28, 29, 30, 32, 35, 39 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Канди клуб  
Candy Club

Противопоставленный товарный знак «  » [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к кондитерским изделиям, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей, что не оспаривалось заявителем в возражении от 05.04.2023.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «fun», «candy», «lab», которые расположены на разных строках, при этом данные словесные элементы могут быть восприняты потребителями как единые словесные элементы «fun candy lab», так и по-отдельности (так как словесный элемент «candy» имеет оригинальное графическое исполнение, которое отличает его от других словесных элементов заявленного обозначения).

Коллегия отмечает, что словесный элемент «candy» заявленного обозначения является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «сладости» (<https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/candy>), не обладает различительной способностью в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку указывает на их вид (кондитерские изделия), следовательно, для указанных товаров 30 класса МКТУ данный словесный элемент может быть выведен из самостоятельной правовой охраны в составе заявленного обозначения, с чем заявитель выразил согласие в корреспонденции от 02.06.2023.

Коллегия отмечает, что в противопоставленном товарном знаке [1] словесный элемент «candy» является слабым в отношении зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, мороженое», поскольку указывает на их вид (кондитерские изделия).

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а

не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. 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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Коллегия указывает, что словесные элементы «candy» сравниваемых обозначений являются слабыми, так как указывают на вид товаров 30 класса МКТУ (кондитерские изделия). При этом, словесные элементы «fun lab»/«club» сравниваемых обозначений являются сильными, поскольку никоим образом не характеризуют товары 30 класса МКТУ, носят фантазийный характер в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что сильные элементы сравниваемых обозначений имеют явные фонетические, визуальные и семантические отличия.

Так, сильные элементы заявленного обозначения «fun lab» и сильный элемент «club» противопоставленного товарного знака [1] имеют различное произношение: [ФАН ЛАБ]/[КЛАБ], различаются начальными звуками «ФА», что приводит к выводу о фонетических отличиях сравниваемых обозначений.

Сильные элементы сравниваемых обозначений выполнены различными видами и размерами шрифтов, что визуально отличает их в глазах потребителей. Кроме того, в состав заявленного обозначения входят различные графические и

изобразительные элементы, которые отсутствуют в противопоставленном товарном знаке [1], то есть сравниваемые обозначения создают у потребителей различное общее зрительное впечатление.

Сильные элементы «fun lab» заявленного обозначения являются лексическими единицами английского языка и переводятся как «веселая лаборатория» ([https://www.translate.ru/перевод/английский-русский?text=fun\\_lab](https://www.translate.ru/перевод/английский-русский?text=fun_lab)), в то время как словесный элемент «club» противопоставленного товарного знака [1] также является лексической единицей английского языка со значением «клуб» (<https://woordhunt.ru/word/club>). При этом, семантические значения сильных элементов сравниваемых обозначений никоим образом не соотносятся друг с другом, то есть отсутствуют основания для вывода о наличии подобия заложенных идей в сравниваемых обозначениях.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сильные элементы сравниваемых обозначений различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства, ввиду чего между сравниваемыми обозначениями в целом отсутствует сходство до степени смешения.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что выводы об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений также подтверждаются и выводами социологического исследования №89-2022 от 21.10.2022 (приложение №1).

Согласно Информационной справке о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 № СП-21/15, результаты опроса мнения потребителей принимаются Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) и судами в качестве подтверждения различных обстоятельств, в том числе семантическое, визуальное, фонетическое восприятие обозначения, которое впоследствии может быть учтено при определении сходства обозначений (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2018 и от 28.01.2019 по делу № СИП-710/2017).

Данное социологическое исследование было проведено с 23.09.2022 по 21.10.2022 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей кондитерских изделий, мороженого (30 класс МКТУ). Всего было опрошено 1500 человек, которые были отобраны на основании вопросов-фильтров.

Выводы указанного социологического опроса сводятся к следующему: 1) большинство опрошенных потребителей (81%) полагают, что звучание заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] разное; 2) большинство опрошенных потребителей (87%) полагают, что сравниваемые обозначения производят в целом разное общее впечатление; 3) большинство опрошенных потребителей (82 %) полагают, что смысловое значение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] разное; 4) большинство опрошенных потребителей (88%) полагают, что в настоящее время товары под исследуемыми обозначениями производятся разными компаниями.

Таким образом, выводы социологического исследования №89-2022 от 21.10.2022 подтверждают мнение коллегии о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Коллегия отмечает, что при установленном несхождении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], их товары 30 класса МКТУ не будут смешиваться в гражданском обороте.

Также при рассмотрении настоящего возражения коллегия приняла во внимание приведенный в нем аргумент о наличии исключительного права ООО «СФЕРА» на товарные знаки «**Candy fun laboratory**», «**Fun candy laboratory**» по свидетельствам №№935003, 935002 (с приоритетами от 21.08.2022), которые включают в себя словесные элементы «fun candy laboratory» (с различным порядком данных слов) и зарегистрированы в отношении тех же товаров и услуг 28, 29, 30, 32, 35, 39 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению.

В отношении данного обстоятельства существует судебная практика, в которой отмечалось, что «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства» (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП–762/2021).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 05.04.2023, изменить решение Роспатента от 20.01.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021747115.**