

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2019, поданное компанией Дон Фудз Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574434, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «РАССВЕТ» по заявке №2015710355 с приоритетом от 10.04.2015 зарегистрирован 16.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №574434 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Метрополис" (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.09.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №574434 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1), пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «DAWN» по свидетельству №175242 и «Dawn» по свидетельству №363111, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющих более ранний приоритет в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения по семантическому критерию сходства, поскольку имеют одно и тоже смысловое значение;
- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- товары, маркированные товарными знаками «DAWN» (РАССВЕТ), хорошо известны российскому потребителю на дату приоритета оспариваемого товарного знака;
- обозначение «DAWN» (РАССВЕТ) является отличительной частью фирменного наименования компании, работающей более чем в 100 странах мира и трудоустроившей более 5000 человек;
- с учетом высокой степени сходства, а также однородности товаров, маркируемых сравниваемыми товарными знаками, регистрация товарного знака «РАССВЕТ» на имя компании ООО «Метрополис» порождает в сознании потребителя ложное представление, как относительно товаров, так и его производителя.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №574434 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатки из словарей;
- информация о компании Дон Фудз, Инк;

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, на

заседании коллегии, состоявшемся 11.11.2019, были предоставлены следующие дополнительные материалы:

1. Аффидавит с переводом;
2. Распечатки товарных знаков;
3. Письмо представителю ООО «Метрополис».

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку материалы (1-3) отсутствовали в возражении, поступившем 06.09.2019, и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они представлены лицом, подавшим возражение, в нарушение требований пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 06.09.2019 возражением, представил отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- слово «DAWN» в переводе с других языков на русский имеет множество значений, также как и слово «рассвет» при переводе с русского языка на английский имеет множество значений, в связи с чем, сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства;
- сравниваемые обозначения не имеют признаков фонетического сходства;

- поскольку сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, а, следовательно не могут ассоциироваться друг с другом в гражданском обороте при сопровождении однородных товаров 30 класса;
- оспариваемый товарный знак «РАССВЕТ» имеет фантазийный характер в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 30 класса МКТУ, следовательно, сам по себе оспариваемый товарный знак не является ложным или вводящим в заблуждение, поскольку не несет в себе информации относительно качества товаров 30 класса МКТУ, их изготовителя, места их происхождения;
- правообладателем противопоставленных товарных знаков не были представлены документальные свидетельства о том, что товарные знаки «DAWN» по свидетельству №175242 и «Dawn», по свидетельству №363111 были хорошо известны российскому потребителю на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- сведения из электронного словаря dic.academic.ru;
- показатели владения иностранным языком жителями России в 2008-2017 гг. по данным RLMS-HSE;
- материалы корпоративного интернет-сайта правообладателя;
- материалы корпоративного интернет-сайта компании Дон Фудз;

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания коллегии от 11.11.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.04.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки «DAWN» по свидетельству №175242 и «Dawn» по свидетельству №363111, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «РАССВЕТ» по свидетельству №574434 представляет собой словесный товарный знак, выполненный в стандартным шрифтовом исполнении, заглавными буквами русского алфавита. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В возражении оспариваемому товарному знаку противопоставлены товарные знаки «DAWN» по свидетельству №175242, «Dawn» по свидетельству №363111 с более ранними приоритетами, правообладателем которых является лицо, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №175242 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак, по свидетельству №363111 является комбинированным, его словесный элемент «Dawn» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Буква «D» заглавная. Между буквами «D» и «а» расположено изображение полукруга.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «РАССВЕТ» по свидетельству №574434 и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства, коллегией установлено, что у них совпадают смысловые значения, поскольку слово «Dawn» в переводе с английского языка означает «Рассвет» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Однако словесные элементы сопоставляемых обозначений «Dawn», [ДОН] и «РАССВЕТ» отличаются количеством слогов (1 слога – 2 слога), звуков (3 звука – 6 звуков), составом звуков (не совпадает ни один звук). Также сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление на потребителя, поскольку имеют совершенно разное начертание букв в силу применения разных алфавитов (русского – латинского) и отличаются своим шрифтовым исполнением и длиной.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак «DAWN» по свидетельству №№175242 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «хлебобулочные изделия и смеси для выпечки хлебобулочных

изделий (полуфабрикаты и концентраты), в том числе: смеси для выпечки пончиков различных видов, включенные в 30 класс, смеси в брикетах для выпечки пончиков различных видов, включенные в 30 класс, смеси для выпечки французских пончиков, включенные в 30 класс, смеси для выпечки хлеба, включенные в 30 класс, смеси для выпечки тортов, кексов, пирожных, пирогов, включенные в 30 класс, смеси для выпечки сдобных булочек, включенные в 30 класс, смеси для выпечки булочек и хлебцев к обеду, включенные в 30 класс, смеси для выпечки пиццы, включенные в 30 класс, смеси для выпечки круглых пышек, включенные в 30 класс, сахар-песок для пончиков, включенный в 30 класс», противопоставленный товарный знак «Dawn» по свидетельству №363111 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «хлебобулочные смеси и изделия, а именно пончики; смеси, основы и концентраты для пончиков, пирожных, тортов, кексов; расфасованные в виде брикетов смеси, основы и концентраты для пончиков, пирожных, тортов, кексов; смеси, основы и концентраты для французских пончиков; дрожжевые смеси, основы и концентраты для пончиков; смеси, основы и концентраты для изготовления хлеба; смеси, основы и концентраты для изготовления пирожных, тортов и кексов; смеси, основы и концентраты для изготовления сдобных булочек; смеси, основы и концентраты для изготовления булочек к обеду; смеси, основы и концентраты для изготовления пиццы; смеси, основы и концентраты для изготовления маффин булочек; хлебобулочные изделия, замороженные или свежие, а именно изделия кондитерские мучные; круассаны; пончики; шоколадные пирожные, торты, кексы; бублики; хлеб; пудинги, запеканки, десерты; пирожные с кремом; кексы, маффин булочки; сдобные булочки; печенье; рулеты; тестовые заготовки для пиццы; претцели, крендели; хрустящие пироги и пирожки; бисквиты; крекеры; сахар для пончиков; сахарная глазурь; начинки, покрытия и кремы для хлебобулочных изделий на сахарной основе; стабилизаторы для хлебобулочных изделий на основе крахмала». Данные товары однородны части товарам 30 класса МКТУ,

содержащимся в свидетельстве №574434, а именно: «батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; бриоши; булки; вафли; вещества подслащающие натуральные; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; кондитерские изделия; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; кушанья мучные; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; порошки пекарские; пралине; продукты зерновые; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; рулет весенний; сахар; сироп из мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сухари панировочные; тесто миндальное; тортилы; ферменты для теста; хлеб; хлеб из пресного теста; хлебобулочные изделия; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]», так как содержат идентичные формулировки, относятся к одним родовым группам «сладкие мучные изделия»; «хлебобулочные изделия»; «полуфабрикаты», а также имеют одно и тоже назначение, условия реализации, круг потребителей.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №175242, №363111 не являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи

1483 Кодекса в отношении всех указанных в перечне товаров 30 класса МКТУ.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) показал, что словесный элемент «РАССВЕТ» имеет следующее лексическое значение: время суток перед восходом солнца, начало утра. Таким образом, сам по себе оспариваемый товарный знак «РАССВЕТ» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 30 класса МКТУ обозначение «РАССВЕТ» само по себе является фантастичным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 30 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под обозначением «РАССВЕТ».

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «DAWN» и восприятии его российским потребителем как «Рассвет» в различных регионах Российской Федерации, а также о том, что у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между оспариваемым товарным знаком «РАССВЕТ» и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.09.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №574434.**