

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 29.08.2016 возражение, поданное ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583146, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2015714496 с приоритетом от 18.05.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.08.2016 за №583146 на имя компании Перфетти Ван Мелле Бенилюкс Б.В., Нидерланды (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**mentos радуга**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и являющееся фантазийным. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками



по

свидетельству №418816 [1], **Радуга** по свидетельству №503571 [2],
исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение, а

РАДУГА

также с обозначением **RADUGA** по заявке №2015711549 [3], заявителем по которой также является лицо, подавшее возражение;

- словесные элементы «MENTOS» и «РАДУГА» в оспариваемом знаке не обладают семантической связью и поэтому экспертиза должна проводиться по каждому словесному элементу отдельно;

- словесный элемент «РАДУГА», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является фонетически и семантически тождественным словесному элементу «РАДУГА» товарных знаков [1-2] и обозначения [3];

- сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в силу тождества словесных элементов, а также общего зрительного впечатления ввиду наличия тождественного словесного элемента «РАДУГА», что свидетельствует об их сходстве до степени смешения в целом, несмотря на отдельные отличия;

- товары 30 класса МКТУ, указанные в свидетельстве на товарный знак №583146, являются однородными или идентичными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых действуют товарные знаки и обозначение [1-3];

- согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения в отношении идентичных и однородных товаров с вышеуказанными знаками, лицо, подавшее возражение, не давало.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583146 для всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, на заседании коллегии представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «mentos» оспариваемого товарного знака может быть признан «сильным» ввиду его известности для маркировки жевательных драже, производимых Перфетти Van Мелле Бенилюкс Б.В., в том числе в России с 1994 года, т.е. более 20 лет;
- правообладатель является обладателем исключительных прав на 15 товарных знаков, включающих элемент MENTOS;
- элемент «радуга» имеет значения: разноцветная дугообразная лента на небосводе во время дождя, образующаяся вследствие преломления в водяных каплях солнечных лучей; спектр, семицветная полоса, образованная преломлением световых лучей в призме; всем известное оптическое явление в атмосфере и т.д.;
- в словосочетании, где элемент «mentos» стоит в начале, слово «радуга» приобретает более описательные функции: оно способно указывать на разноцветность жевательных драже и разнообразие фруктовых вкусов;
- обозначение «РАДУГА» является частью большого количества товарных знаков, в том числе зарегистрированных для товаров 30 класса МКТУ, например, ЗАБАВНАЯ РАДУГА, МАРМЕЛАДНАЯ РАДУГА, ШОКОЛАДНАЯ РАДУГА, РАДУГА ЧУВСТВ, РАДУГА СКАЗОК, РАДУГА ЖЕЛАНИЙ, ВЕСЕЛАЯ РАДУГА ПОПРОБУЙ РАДУГУ и др.;
- указанные товарные знаки могут служить подтверждением возможности сосуществования обозначений, включающих элемент «РАДУГА» в одном и том же классе;
- факт вхождения обозначения «РАДУГА» в оспариваемый знак при наличии множества зарегистрированных знаков не является основанием для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения;

- существенное фонетическое различие сопоставляемых обозначений обусловлено наличием в оспариваемом знаке сильного и фонетически яркого элемента «mentos»;
- использование разного шрифта и композиционного построения обуславливает графическое несходство сравниваемых знаков;
- вопрос о сходстве товарного знака «mentos радуга» и товарных знаков лица, подавшего возражение, исследовался российскими судами, по выводам судов по делам №А14-11507/2015 (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2016), №А14-11508/2015 (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2016), №7-81(Постановление Центрального суда г. Воронежа от 26.03.2015 и Решение Воронежского областного суда от 26.05.2016) сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения;
- заключения двух независимых экспертов – патентных поверенных подтверждают точку зрения правообладателя о несходстве знаков;
- для целей исследования мнения потребителей относительно сходства сравниваемых товарных знаков и о возможности введения потребителей в заблуждение правообладателем был проведен опрос жителей городов России с населением от 500 тыс. человек в возрасте от 18 лет;
 - по результатам опроса обозначение «mentos радуга» известно потребителю в отношении жевательных конфет и драже, противопоставленные знаки «Радуга» не известны подавляющему большинству опрошенных;
 - по мнению 77% респондентов обозначения «mentos радуга» и



не похожи или скорее не похожи, 68% респондентов считают,

- что обозначения «mentos радуга» и *Raduga* не похожи или скорее не похожи;
- абсолютное большинство участников опроса (89%) считают слово «mentos» главным в обозначении «mentos радуга»;

- действия ЗАО Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» являются недобросовестными.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №583146.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта en.wikipedia.org с выборочным переводом на русский язык [4];
- распечатки с сайта www.mentos.ru [5];
- распечатки значений слова «радуга» из толковых словарей [6];
- сведения об использовании обозначения РАДУГА различными производителями [7];
- сведения о регистрациях товарных знаков со словом РАДУГА [8];
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.06.2016 по делу № А14-11507/2015 [9];
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2016 по делу № А14-11508/2015 [10];
- Постановление Центрального суда г. Воронежа от 26.03.2015 по делу №7-81 [11];
- Решение Воронежского областного суда от 26.05.2016 по делу 7-81[12];
- заключения экспертов Бедаревой Е.М. и Коваленко А.Н. [13];
- социологический опрос [14];
- сведения о статусе заявки №2015711549 [15];
- результаты поиска в базе данных Роспатента товарных знаков, правообладателем которых является Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» [16];
- результаты поиска в судебной базе системы pravo.ru дел, участником которых является Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» [17];
- Определение Верховного Суда РФ по делу №310-ЭС15-12683 [18].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2017, были представлены дополнения к возражению, в котором приведена информация о заинтересованности лица, подавшего возражение, приведены выдержки из судебных актов по делу №СИП-380/2015, доводы о сходстве сравниваемых обозначений, а также приложены копии судебных актов.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.05.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации; охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**mentos** **радуга**», состоящее из двух независимых словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение основано на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения в отношении однородных товаров товарных знаков [1-2] и обозначения по заявке [3], права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «**mentos** **радуга**» и
товарных знаков  **Радуга**, а также обозначения **RADUGA**
показал, что они не являются сходными между собой, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловлено следующим.

Оспариваемый товарный знак «**mentos** **радуга**» состоит из двух словесных элементов, при этом словесный элемент «**mentos**» относится к так называемым «сильным» элементам обозначения, поскольку имеет фантазийный характер и представляет собой обозначение для маркировки жевательных драже, известное

во всем мире, в том числе и в России, что подтверждается сведениями, приложенными к отзыву правообладателя.

Кроме того, элемент «**mentos**» является элементом, образующим серию товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации, в частности, mentos AQUA KISS по свидетельству №395099, MENTOS UNLIMITED по свидетельству №513285, mentos White по свидетельству №352848, mentos Active Cool по свидетельству №276969, MENTOS по свидетельству №96182 и др. Таким образом, оспариваемый знак входит в указанную серию товарных знаков, образованных сильным элементом «**mentos**».

Словесный элемент «**радуга**» оспариваемого знака, хотя и не является описательным элементом обозначения, тем не менее, может вызывать в сознании потребителя ассоциации с учетом смыслового значения этого слова (спектр из семи цветов, разноцветная дуга на небосводе) с разноцветными драже, для маркировки которых предназначен товарный знак.

Также коллегия отмечает, что словесное обозначение «Радуга» является частью большого количества товарных знаков, зарегистрированных и используемых различными производителями для однородных товаров 30 класса МКТУ, что привело к ослаблению различительной способности этого обозначения.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что словесный элемент «**радуга**» является более слабым элементом оспариваемого товарного знака по сравнению с элементом «**mentos**».

Поскольку при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов, коллегия пришла к выводу об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений, несмотря на фонетическое вхождение словесного элемента «РАДУГА» противопоставленных знаков [1-3] в оспариваемый товарный знак.

Что касается семантики сравниваемых товарных знаков, то в силу изложенного выше следует признать, что они вызывают разные смысловые ассоциации, в частности, оспариваемый знак «**mentos** **радуга**» ассоциируется с

жевательными конфетами разных цветов, в то время как противопоставленные знаки – с известным оптическим явлением в атмосфере во время дождя, а именно появлением на небе разноцветной дуги, образующейся в результате преломления солнечных лучей в каплях дождя.

Использование при выполнении сопоставляемых товарных знаков букв разных алфавитов, разного шрифта, а также разная длина обозначений и наличие в одном из противопоставленных знаков оригинального орнамента обуславливает вывод об отсутствии их сходства по графическому признаку сходства словесных обозначений.

Анализ перечня товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №583146, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1-2] и заявлено на регистрацию обозначение [3], показал, что они являются однородными, поскольку они совпадают по виду либо относятся к одной родовой группе (кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Учитывая отсутствие сходства сравниваемых знаков, коллегия отмечает, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю и смешении их при маркировке сопоставляемыми обозначениями, что позволяет сделать вывод о соответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №583146.

Представленный правообладателем социологический опрос не является основанием для признания сравниваемых обозначений несходными между собой, поскольку сходство словесных обозначений определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил. Вместе с тем, следует отметить, что результаты опроса являются дополнительным

подтверждением вывода коллегии о невозможности смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2015 по делу №СИП-380/2015 содержится указание на то, что обозначение по заявке №2015714496 является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], необходимо отметить, что указанный вывод суда относится к другому предмету спора, а именно к досрочному прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству №418816 [1] в связи с его неиспользованием в соответствии со статьей 1486 Кодекса, в рамках которого анализ сходства словесных обозначений в соответствии с Правилами не проводился.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2016,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№583146.**