

## **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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 15.11.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015708857, поданное ООО «Фабрика мороженого «Славица», г. Красноярск (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «СЕРДЕЧКО» по заявке №2015708857 подано на регистрацию в качестве товарного знака 30.03.2015 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.11.2016 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2015708857 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «СЕРДЕЧКИ» по свидетельству №170965 с приоритетом от 19.09.1997 и «SERDECHKI» по свидетельству №171536 с приоритетом от 22.09.1997, которые ранее были зарегистрированы на имя ООО «Мон'дэлис Русь», Владимирская обл., г. Покров, в том числе, в отношении товаров 30 классов МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ заявленного перечня.

В возражении, поступившем 11.09.2017, и дополненном корреспонденцией, поступившей 22.11.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что ООО «Мон'дэлис Русь» исключил из перечня противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №170965 и №171536 товары 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты» и товары 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед; мед». Таким образом, в перечне противопоставленных товарных знаков отсутствуют товары однородные товарам заявленного перечня.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015708857 в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]» (перечень скорректирован в корреспонденции, поступившей 22.11.2017).

Заявителем представлены следующие документы (копии):

- заявление о внесении изменений в перечень товаров товарного знака по свидетельству №171536, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2017 [1];

- заявление о внесении изменений в перечень товаров товарного знака по свидетельству №170965, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2017 [2].

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 30.03.2015 заявки №2015708857 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 пункту 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначения 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 обозначения понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака подано словесное обозначение «СЕРДЕЧКО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки по свидетельствам №170965 и №171536, ранее зарегистрированные на имя иного лица в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №170965 представляет собой словесное обозначение «СЕРДЕЧКИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №171536 представляет собой словесное обозначение «SERDECHKI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает в своем возражении вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, которое обусловлено фонетическим (совпадает состав большинства букв/звуков и их расположение по отношению друг к другу) и семантическим сходством словесных элементов «СЕРДЕЧКО»/ «СЕРДЕЧКИ»/ «SERDECHKI» (уменьшительно-ласкательная форма слова «сердце» в единственном и множественном числе, соответственно).

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]».

Согласно сведениям из Госреестра перечень товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №170965 и №171536, был сокращен по заявлению правообладателя и после сокращения выглядит следующим образом (сведения опубликованы 06.03.2018):

29 класс МКТУ - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, масла и жиры пищевые;

30 класс МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности.

Товары 30 класса МКТУ «муссы десертные [кондитерские изделия]» заявленного перечня являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», указанным в перечне противопоставленных товарных знаков, поскольку соотносятся друг с другом как вид/род, имеет одинаковое назначение, круг потребителей и места реализации.

Товары 30 класса МКТУ «напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные» заявленного перечня и товары 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе», указанные в перечне противопоставленных товарных знаков, несмотря на различия по виду, могут быть отнесены к общему родовому понятию «безалкогольные напитки», а, кроме того, напитки какао-молочные и напитки шоколадно-молочные представляют собой напитки на основе какао. Принимая во внимание указанное, а также одинаковое назначение, совпадающий круг потребителей и места реализации, сопоставляемые товары признаны коллегией однородными.

При маркировке однородных товаров сходными обозначениями существует возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ «муссы десертные [кондитерские изделия]; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные» не соответствует требованиям пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №170965 и №171536 в отношении вышеперечисленных однородных товаров 30 класса МКТУ.

Что касается заявленных товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]», то они не являются однородными товарам 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков (товары различны с точки зрения рода/вида, имеют разливное назначение, круг потребителей и реализуются в различных местах). Необходимо отметить, что по заявлению правообладателя из перечня товарных знаков по свидетельствам

№170965 и №171536 были исключены товары 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед», однородные товарам 30 класса МКТУ заявленного перечня.

В связи с изложенным основания для учета товарных знаков по свидетельствам по свидетельствам №170965 и №171536 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2015708857 в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для мороженого; сорбет [мороженое]» в соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.09.2017, отменить решение Роспатента от 15.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015708857.**