

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 27.02.2014. Данное возражение подано ООО «ТрастИнвестСтрой», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724286, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012724286 на регистрацию объемного обозначения была подана на имя заявителя 17.07.2012 в отношении услуг 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено комбинированное обозначение, которое представляет собой изображенного в ракурсе три четверти спереди зайца песочного цвета с рельефной передней поверхностью с выпуклыми: головой, туловищем, носом, передними и задними лапами, и углубленными: глазами, улыбающимся ротиком. Передняя часть задних лап, ушей, а также носа выполнена в коричневом цвете.

Роспатентом 18.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724286 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение представляет собой оригинальную форму товара – бисквитного кондитерского изделия, в связи с чем для части товаров 30 класса МКТУ (за исключением бисквитов, изделий кондитерских из сладкого теста преимущественно с начинкой) является ложным или способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его свойств (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).

В заключении экспертизы также указано на то, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица («Интерконтинентал Грейт Брэндс ЛЛК», США) знаками:

- по свидетельству № 402882, приоритет 20.04.2009 [1];
- по свидетельству № 366070, приоритет 13.03.2007 [2];
- по международной регистрации № 1002999, конвенционный приоритет 31.03.2009 [3];
- по международной регистрации № 701207, конвенционный приоритет 09.03.1998 [4].

В палату по патентным спорам 27.02.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель не может согласиться с выводом экспертизы о том, что «заявленное обозначение представляет собой оригинальную форму товара - бисквитного кондитерского изделия. Изделие, имеющее внешний вид, идентичный заявленному объемному обозначению, может представлять собой как кондитерское изделие оригинальной формы (печенье, конфета, шоколад, сахар, пирожное), так и контейнер (например, выполненный из полимерных материалов), также заявленное обозначение может быть реализовано в виде отдельного объекта (сувенирной фигурки зайца, выполненной из полимерных материалов или представляющей собой плюшевую игрушку), прикрепляемого к товару (упаковке) и используемой в качестве средства индивидуализации.

Также заявителем выражено несогласие с доводом экспертизы о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с

противопоставленными знаками. В возражении приведен подробный сопоставительный анализ знаков. В частности, отмечено, что сравниваемые элементы (заяц и медведь) полностью различны по своему смысловому значению, поскольку представляют собой хорошо узнаваемые стилизованные изображения совершенно различных, непохожих друг на друга животных. Различия данных представителей животного мира весьма существенны и очевидны практически для всех потребителей начиная с дошкольного возраста. Форма заявленного обозначения также является весьма характерной и узнаваемой. Основание расширено за счет выставленных вперед непропорционально больших, «заячьих» задних лап, передние лапы практически не видны; верхняя часть, напротив, визуально заужена благодаря наличию характерных длинных ушей, расположенных на верхней части головы.

Кроме того, указано на то, что в Венской классификации изобразительных элементов товарных знаков они отнесены к совершенно различным подклассам. В частности, медведи отнесены к подклассу 3.1 «Четвероногие (Категория 1)», рубрика 3.1.14, тогда как зайцы - к подклассу 3.5 «Четвероногие (Категория 5) и четверорукие», рубрика 3.5.1.

Также сравниваемые элементы различаются с точки зрения цветового сочетания. В противопоставленном товарном знаке основания передних и задних лап на изображении медведя выполнены в сочетании темно-коричневого и черного цветов. В заявленном обозначении передняя часть задних лап, а также передняя часть ушей зайца выполнены в мягком коричневом цвете; при этом, присутствующие в верхней и нижней части элементы коричневого цвета создают вертикальную симметрию, которой лишено противопоставленное изображение. Таким образом, заявленное обозначение и элемент «медведь» противопоставленного товарного знака существенно различаются с точки зрения внешнего вида, смыслового значения и внешней формы.

Заявитель отмечает, что невозможность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в сознании потребителей подтверждается также самим рынком. В апреле 2012 года Институтом социологии Российской

Академии Наук был проведен всероссийский социологический опрос потребителей (в возражении приведены подробные выводы результатов опроса).

Заявленное обозначение является лишь одним из серии обозначений, определяющих внешний вид кондитерских изделий, выпускаемых заявителем, включающей в себя помимо изображения зайца также изображения обезьяны, льва, слона и пингвина. Заявитель является обладателем исключительного права на художественно-конструкторское решение «Кондитерское изделие (5 вариантов)» по патенту на промышленный образец № 86507 (вариант 5 близок заявленному обозначению).

Дополнительно заявитель отмечает, что сама по себе концепция изготовления кондитерских изделий в форме стилизованных изображений животных известна, как минимум, с XVII века (Тульские пряники, Козули). В течение столетий различные виды кондитерских изделий, в том числе пирожные, печенье, бисквиты, пряники и конфеты изготавливались и изготавливаются в настоящее время различными производителями в форме самых разнообразных животных - волков, медведей, лошадей, слонов, зайцев и т.д. в различных вариантах художественного исполнения. Следовательно, сам факт выпуска кондитерских изделий в форме стилизованного изображения животного никоим образом не может рассматриваться, как способный нарушить или иным образом затронуть законные права какого-либо хозяйствующего субъекта, в том числе, правообладателя противопоставленных товарных знаков.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (17.07.2012) заявки № 2012724286 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает

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 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, содержащим элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.


В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.




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

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



Заявленное обозначение «  » является объемным и представляет собой стилизованное фигурку зайчика. Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании: «песочный, коричневый», в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленные знаки «  » [1], «  » [3], «  » [4] представляют собой объемные стилизованные фигурки медвежат стилизованной фигурки медвежонка. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ. Знаки [1] и [4] охраняются в светло-коричневом и темно-коричневом цветовом сочетании.



Противопоставленный товарный знак [2] включает в свой состав в качестве доминирующего элемента элемент в виде стилизованной фигурки медвежонка желтого цвета с коричневыми лапками и словесный элемент «Барни». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, относятся к кондитерским и хлебобулочным изделиям, а также к зерновым продуктам, что обуславливает вывод об их однородности и правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] на предмет их тождества или сходства показал существенные отличия сопоставляемых элементов. Так, противопоставленные знаки включают в свой состав элемент в виде стилизованной фигурки медвежонка, изображенного в статике и вытянутого по вертикали, имеющего темные (коричневые) пятна на концах лапок, при этом передние лапки вытянуты вдоль туловища. На голове стилизованного медвежонка, занимающего треть от размера всего его тела, расположены ушки небольшого размера. Медвежонок имеет веселую улыбающуюся мордочку с небольшим носиком-пуговкой и утолщением вокруг него. В свою очередь заявленное обозначение выполнено в виде стилизованного зайчика, сидящего на задних лапках с большой головой и ушами (голова и уши занимает половину от размеров всего тела зайца), с маленьким носиком-пуговкой. Необходимо указать, что передние лапы зайца практически не обозначены, а сама фигурка выполнена в проекции «в подскоке», что придает заявленному обозначению восприятие в динамике.

Таким образом, несмотря на то, что сравниваемые изображения представляют собой стилизованное изображение зверят, они, тем не менее, производят различное зрительное впечатление, обусловленное несовпадением как их внешней формы, так и отдельных частей сравниваемых изображений.

Несходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2] усиливается наличием в последнем большого количества дополнительных элементов.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам считает убедительным довод заявителя о широком и длительном изготовлении различными производителями кондитерских изделий в форме разнообразных животных (в том числе и зайцев, и медведей).

Все вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4], и, как следствие, ассоциировании их друг с другом в гражданском обороте при сопровождении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что характер применения объемных обозначений на рынке иллюстрирует различную возможность их использования. В частности, заявленное обозначение может быть выполнено как товар в виде зайца, как сопровождающий продукцию элемент (например, в виде брелка) или оно может помещаться во внутрь упаковки продукции (например, в виде игрушки).

В отношении приведенных в перечне заявки товаров, заявленное обозначение имеет ряд особенностей, которые явственно видны на нем и акцентируют на себе внимание, хорошо запоминаются и придают знаку отличительные признаки, способствующие выполнению обозначением индивидуализирующей функции. Указанные особенности придают заявленному обозначению оригинальность и нетрадиционность, а также обеспечивают узнавание и различие потребителем продукции заявителя.

Таким образом, довод экспертизы о том, что заявленное объемное обозначение в виде фигурки зайчика для товаров 30 класса МКТУ однозначно представляет собой форму конкретного товара – бисквитного кондитерского изделия, в связи с чем в отношении иных товаров 30 класса МКТУ обозначение



способно ввести в заблуждение относительно товара или его свойств, не может быть признан обоснованным.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану знаку обслуживания по заявке № 2012724286 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 27.02.2014, отменить решение Роспатента от 18.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012724286.**