

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 28.01.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лаконд и Ко», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018753342, при этом установлено следующее.

Экселенто

Словесное обозначение **Excelento** по заявке №2018753342, поданной 03.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.09.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018753342 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком **ЭКСЕЛАНТЕ** по свидетельству №683027 с приоритетом от 06.02.2018 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя Акционерного общества «ПУРАТОС», Московская область, г. Подольск, ул. Станционная, в районе деревни Северово, дом 18, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 28.01.2020 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- согласно заключению по результатам экспертизы заявленному обозначению противопоставлен товарный знак по свидетельству №683027 – (1), регистрация которого произведена не правомерно, так как в Госреестре ранее был зарегистрирован

Экселенто

Екселенто

товарный знак **Excelento** по свидетельству № 388702 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ – (2);

- заявитель отмечает, что правообладатель товарного знака (2) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018753342 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров;

- таким образом, противопоставленный товарный знак (1) не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2018753342;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение не имеет смысловой нагрузки и нейтрально по отношению к заявленным товарам. По запросу «Экселенто» поисковые сайты выдают только информацию о продукции заявителя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018753342 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

С возражением заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 388702 – [1].

Изучив материалы дела коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.09.2018) поступления заявки № 2018753342 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Экселенто

Заявленное обозначение **Excelento** представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак

ЭКСЕЛАНТЕ по свидетельству № 683027 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «ЭКСЕЛЕНТО EXCELENTO» и «ЭКСЕЛАНТЕ» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [ЭКСЕ - / EXCE-] и [ЭКСЕ] и сходством звучания конечных частей [-ЛЕНТО / -LENTO], – [-ЛАНТЕ], близким составом гласных, согласных и их взаимным расположением, одинаковым количеством слогов.

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение сравниваемых элементов стандартным шрифтом, и словесных элементов «ЭКСЕЛЕНТО» и «ЭКСЕЛАНТЕ» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

С учетом изложенного заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) в целом ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются сходными.

Правовая охрана товарному знаку по заявке № 2018753342 испрашивается в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *«бисквиты; бриоши; булки; вещества подслащивающие натуральные; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; загустители для пищевых продуктов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; кушанья мучные; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод для употребления в пищу; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; торты; тесто миндальное; ферменты для теста; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад».*

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *«баварские крема, муссы, кондитерские крема, торты, пироги, сладости; блины; бриоши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крахмал пищевой; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; леденцы; макарон*

[печенье миндальное]; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пироги; пралине; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; сахар; сладости; сорбет [мороженое]; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад»

Сопоставляемые товары однородны, поскольку идентичны, либо относятся к одной категории товаров (кондитерские изделия или изделия зерновые), имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Что касается представленного заявителем письма-согласия [1], то оно не позволяет снять основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013700552, поскольку в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в настоящем подпункте допускается с согласия правообладателя. Заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №388702 (2), который не был указан в заключении по результатам экспертизы в качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением.

Довод заявителя о неправомерности предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку (1) не может быть рассмотрен в рамках настоящего возражения. Вместе с тем, коллегия считает необходимым отметить, что регистрация противопоставленного товарного знака (1) произведена 20.11.2018, т.е. после даты (04.06.2018) истечения срока действия товарного знака по свидетельству №388702 (2).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 683027

в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2019.