

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 поступившее 03.03.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Азовская кондитерская фабрика», г. Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750221, при этом установила следующее.

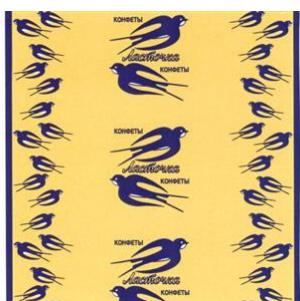


Комбинированное обозначение по заявке №2018750221, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

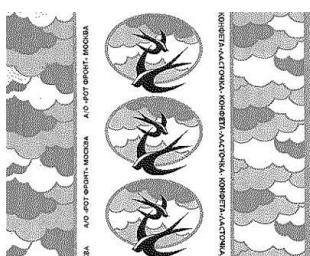
Роспатентом 27.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- по свидетельству №717317 (заявка №2018747490) с приоритетом от 31.10.2018 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];



- по свидетельству №474220 с приоритетом от 12.09.2011 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2];



- по свидетельству №163649 с приоритетом от 12.07.1996 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [3];



- **ЛАСТОЧКА** по свидетельству №302404 с приоритетом от 04.02.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [4];



- по международной регистрации №826663 с конвенционным приоритетом от 14.08.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [5];



по международной регистрации №815019 с конвенционным приоритетом от 22.09.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [6];



- по свидетельству №558931 с приоритетом от 26.09.2014 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [7].

Кроме того, в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА», которые представляют собой видовое наименование предприятия, указывают на вид и назначение товаров, а реалистичное изображение конфет – указывает на вид товаров.

Таким образом, слова «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА», реалистичное изображение конфет не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, учитывая включение в состав заявленного обозначения словесного элемента «КОНДИТЕРСКАЯ» и реалистичного изображения конфет, регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных товаров иного вида, за исключением товаров «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]» способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен, что словесные элементы «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» представляют собой видовое наименование предприятия, указывающее на вид и назначение товаров, не обладают различительной особенностью, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель согласен на ограничение перечня заявленных товаров;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-7] не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют явные различия по графическому, фонетическому и семантическому признакам, поскольку содержат разное количество словесных элементов, разное количество слогов, букв, звуков, гласных и согласных, а также различные изобразительные элементы.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.12.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018750221 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2018) поступления заявки №2018750221 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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, 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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

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

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях 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 обозначениях понятий, идей.

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).



Заявленное обозначение является комбинированным, представляет собой этикетку. На фоне, которой помещено изображение голубого неба, облаков, цветочной поляны, над которой летают ласточки. На фоне этикетки расположены три белых прямоугольника. В верхней средней части расположен словесный элемент «Ласпи», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположен овал, на фоне которого помещены

словесные элементы «Азовская кондитерская фабрика», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. В левой верхней части этикетки расположен овал, на фоне которого помещены словесные элементы «Азовская кондитерская фабрика», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. В центральном прямоугольнике расположены, также изображение конфеты в обертке и половины конфеты без обертки. Обозначение заявлено в голубом, белом, черном, бежевом, красном, желтом, синем, сером, розовом, зеленом, оранжевом, коричневом, светло-зеленом, бордовом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Словесные элементы «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, не обладают различительной способностью, следовательно, на данные элементы не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Также, в состав заявленного обозначения входит реалистическое изображение конфет, которое является неохраноспособным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении товаров 30 класса МКТУ указывает на вид товаров, в целом не обладает различительной способностью и характеризует заявленные товары.

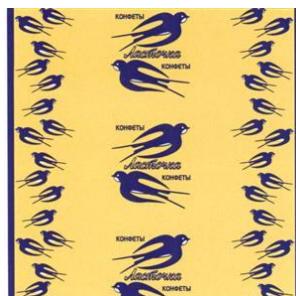
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с ограничением заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, исключив из него товары 30 класса МКТУ, которые не имеют отношение к кондитерским изделиям, основания о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса могут быть сняты.

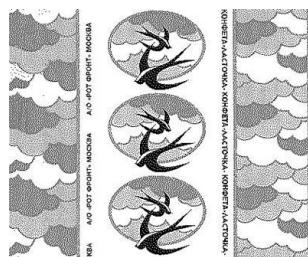
Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-7].



Противопоставленный знак [1] представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения ласточки, расположенной на фоне прямоугольника. Знак выполнен в желтом, фиолетовом, белом цветовом сочетании Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [2] представляет собой этикетку. В центральной, левой и правой частях этикетки размещены стилизованные изображения летящих в разные стороны ласточек. Между изображениями птиц в центральной части этикетки выполнены повторяющиеся словесные элементы «конфеты» и «Ласточка». Знак выполнен в темно-желтом, темно-синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] представляет собой этикетку. Центральное положение в которой занимают стилизованные изображения летящих ласточек на фоне стилизованного изображения облаков, помещенных в овал. Слева и справа от изображения ласточек расположены орнаменты из стилизованного изображения облаков. Вдоль орнаментов с их внутренней стороны расположены слова «конфета ласточка», повторяющиеся 3 раза, и наименование

правообладателя товарного знака. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



ЛАСТОЧКА

Противопоставленный знак [4] **ЛАСТОЧКА** представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ласточки, под которым помещен словесный элемент «ЛАСТОЧКА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [5] **LESAFFRE GROUP** представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ласточки, слева от которого помещены словесные элементы: «LESAFFRE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, «GROUP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы выполнены в две строки. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [6]

представляет собой

изобразительное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ласточки. Правовая охрана представлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [7]

представляет собой

комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ласточки, под которым помещен словесный элемент

«LESAFFRE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-7] было установлено, что в заявленное обозначение



и товарные знаки



по свидетельству



№474220 и по свидетельству №163649 [2, 3] имеют близкое композиционное построение. А именно, пространственно знаки разделены на три части, при этом во всех знаках в центральной части выполнены яркие и запоминающиеся стилизованные изображения летящих ласточек.

При этом в заявлном обозначении и противопоставленном товарном знаке по свидетельству №163649 [3] в качестве фона выступает изображение неба с облаками.

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-7] содержат изобразительные элементы в виде летящих ласточек, которые являются сходными до степени смешения, поскольку во всех изображениях присутствует ярко выраженная характеристика для этих птиц, а именно «раздвоенный хвост» и белая грудка, что обуславливает подобие заложенных в обозначения понятий.

Таким образом, приведенный анализ обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений ввиду общего впечатления, формируемого знаками в целом, несмотря на некоторые отличия. Изобразительные элементы в сравниваемых обозначениях играют существенную роль в индивидуализации

товаров, поскольку они акцентируют на себе внимание потребителя в силу своей оригинальности и пространственного положения относительно словесных элементов.

В силу того, что коллегией установлено сходство изобразительных элементов и они важны для индивидуализации товаров, то сравниваемые знаки являются сходными в целом.

Кроме того, коллегией учтена общая смысловая идея заявленного обозначения, связанная с видом птиц «ласточка», что также повлияло на вывод о сходстве анализируемых обозначений.

Исходя из вышеизложенного следует, что наличие изобразительного элемента в виде «Ласточки» в заявлении обозначение и противопоставленных знаках [1-7], обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение ассоциируется с противопоставленными товарными знаками [1-7] в целом.

В отношении однородности заявленных товаров 30 класса МКТУ и противопоставленных им товаров 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-7] коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; зефир [кондитерские изделия]; 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; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия];

пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; тесто для кондитерских изделий; тесто миндалевое; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад», представленные в перечне заявленного обозначения и товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; вафли, в том числе вафли-сэндвичи; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе сушки, баранки; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем заварной; макарон [печенье миндалевое]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; манго для кондитерских изделий; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости, в том числе сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладкие рулеты, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасти бутербродные шоколадные, шоколадно-молочные, готовые к употреблению в пищу; сухари; халва; шоколад», представленные в перечне заявленного обозначения и товары 30 класса МКТУ «ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; вафли, в том числе вафли-сэндвичи; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе сушки, баранки; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; крем

заварной; макарон [печене миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости, в том числе сладкие кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сладкие рулеты, сладости восточные, лукумы, нуга, пастила, зефир, сладкие суфле, пасты бутербродные шоколадные, шоколадно-молочные, готовые к употреблению в пищу; сухари; халва; шоколад» противопоставленного знака [1], товары 30 классам МКТУ «кондитерские изделия, а именно конфеты» противопоставленного знака [2], товары 30 класса МКТУ «конфеты» противопоставленного знака [3], товары 30 класса МКТУ «flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices» («хлопья и препараты из злаков, хлеба, кондитерских и кондитерских изделий, съедобные») противопоставленных знаков [5, 6] являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (кондитерские изделия/конфеты), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Однородность товаров заявителем не оспаривается.

Кроме того, коллегия отмечает, что в связи с ограничением заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, противопоставленные знаки [4, 7] не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2018750221 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку товары 30 класса МКТУ «дрожжи, ферменты для теста, пекарные порошки, мука пищевая; хлеб, хлебобулочные изделия; соль; улучшители для хлеба, хлебобулочных изделий (ингредиенты для приготовления и улучшения хлеба, хлебобулочных изделий)» противопоставленных знаков [4, 7] не являются однородными с товарами 30 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку относятся к разному виду товаров (хлебобулочные изделия/кондитерские изделия).

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3, 5-6] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.03.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.12.2019.