

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2020, поданное компанией Аугуст Шторк КГ, Берлин, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726844, при этом установила следующее.

Knoppers Sandwich

Словесное обозначение «» по заявке № 2019726844» подано 05.06.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.


Роспатентом 30.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019726844 в отношении всех 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «SANDWICH» (в переводе с английского языка на русский – многослойный сэндвич) является неохраняемым для заявленных товаров на основании положений

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров.

Кроме того установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленным обозначением



«», поданным под №2019700838 (с приоритетом от 15.01.2019, делопроизводство по заявке не завершено), на имя Общества с ограниченной ответственностью «Деловое партнёрство», 142153, Московская область, г.о. Подольск, дер. Матвеевское, ул. Оборонная, 6, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2020 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель выразил согласие с указанием словесного элемента «SANDWICH» в качестве неохраняемого на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем заявитель не согласен с выводом Роспатента о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного обозначения по заявке №2019700838. Так, по мнению заявителя, различно общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями. Кроме того вывод о фонетическом сходстве обусловлен вхождением словесного элемента «SANDWICH» в сравниваемые обозначения, в то время как вывод о сходстве словесных элементов не может быть основан на сходстве неохраняемых элементов.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 30.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019726844 в отношении всех указанных в ней товаров.

Ознакомившись с материалами дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.06.2019) поступления заявки №2019726844 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака [1] заявлено словесное обозначение « **Knoppers Sandwich** », выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленное обозначение [2] «  » по заявке № 2019700838, поданной на государственную регистрацию товарного знака с приоритетом от 15.01.2019, является комбинированным, состоит из словесных элементов «DARK CHOCOLATE», «SELECTED FRUITS», выполненных мелким шрифтом буквами латинского алфавита и расположенными на заднем фоне, а также словесного элемента «SANDWICH», выполненного крупными буквами латинского алфавита, занимающего центральное положение в обозначении, а также из изобразительных элементов в виде фрагментов персика, малины и стилизованного изображения среза конфеты. Правовая охрана испрашивается в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного [1] и противопоставленного [2] обозначений показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «KNOPPERS SANDWICH», в котором словесный элемент «SANDWICH» указан в качестве неохраняемого. Таким образом, индивидуализирующую роль выполняет словесный элемент «KNOPPERS».

В противопоставленном комбинированном обозначении по заявке №2019700838 доминирующее положение занимает словесный элемент «SANDWICH», а также словесные элементы “DARK CHOCOLATE” и “SELECTED FRUITS”. Коллегией принято во внимание то обстоятельство, что на дату рассмотрения возражения, в отношении противопоставленного обозначения по заявке №2019700838 вынесено решение Роспатента от 27.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Данное решение обосновано несоответствием обозначения по заявке №2019700838 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как в нем доминируют неохраняемые элементы (натуралистические изображения кондитерского изделия, ягод; словесные элементы “DARK CHOCOLATE” и “SELECTED FRUITS”, в переводе с английского языка на русский имеющих значение «темный шоколад и отборные фрукты»; словесный элемент «SANDWICH», который в переводе с английского языка означает «бутерброд», «сэндвич»).

При анализе сходства словесных элементов сравниваемых обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных словесных элементов, способных индивидуализировать товары изготовителя и отличать товары одного производителя от товаров другого производителя.

Knoppers Sandwich

Вместе с тем анализ сравниваемых обозначений «

» и



«

» позволяет сделать вывод лишь о совпадении словесного элемента «SANDWICH», который признан неохраняемым как в заявленном, так и в противопоставленном обозначениях. Следовательно, в отсутствии каких-либо иных признаков сходства, совпадения неохраняемого

словесного элемента «SANDWICH» в сравниваемых обозначениях недостаточно для вывода об их сходстве.

Анализ сравниваемых обозначений по основному индивидуализирующему элементу заявленного обозначения – словесному элементу «KNOPPERS», не позволяет установить ни одного критерия сходства словесных обозначений (фонетического, семантического и графического).

Общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями, также существенно отличается, так как заявленное обозначение является словесным, выполнено стандартным шрифтом, без какой-либо графической проработки. Противопоставленное обозначение по заявке №2018700838 является комбинированным, представляет собой композицию из словесных элементов разного шрифта, выполненных в цвете, а также изобразительных элементов.

Следовательно, несмотря на наличие в сравниваемых обозначениях совпадающего неохрняемого слова «SANDWICH», они не ассоциируются друг с другом в целом, за счет различия основных индивидуализирующих элементов. Таким образом, регистрация обозначения по заявке № 2019726844 не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия учла выраженное в поступившем возражении согласие с указанием словесного элемента «SANDWICH» в качестве неохрняемого.

Следовательно, правовая охрана обозначению по заявке №2019726844 может быть предоставлена в отношении всех товаров 30 класса МКТУ с указанием словесного элемента «SANDWICH» в качестве неохрняемого.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2020, отменить решение Роспатента от 30.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019726844.