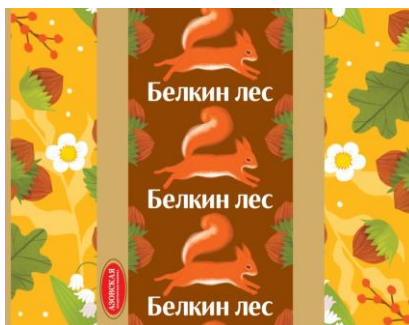



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 23.10.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Азовская кондитерская фабрика» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019736403, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения  в качестве товарного знака по заявке №2019736403 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 25.07.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак в виде этикетки товара с повторяющимся рисунком, представляющей собой прямоугольник, разделенный двумя вертикальными полосами на три части. По краям этикетки изображены цветы, листья дуба и орехи. В центральной части, повторяясь, расположены изображения белка и словесный элемент "Белкин лес". носящий фантазийный характер для

заявленных товаров и выполненный оригинальным шрифтом в кириллице. В одной из вертикальных полос, кроме того, расположен товарный знак заявителя - Азовская кондитерская фабрика. Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании: коричневый, зеленый, желтый, белый, бежевый, красный, серый, оранжевый.

Решение Роспатента от 25.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с изобразительными элементами комбинированного товарного знака,



зарегистрированного на имя Открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство № 477380 [1]);

- со словесным товарным знаком «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА» (свидетельство № 367640 [2]), зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Кондитерский концерн Бабаевский» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также указано, что поскольку в состав заявленного обозначения включены не охраняемые словесные элементы «кондитерская фабрика» (как отмечает сам заявитель), то его регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойства товара в отношении товаров иного вида и назначения, не являющихся и не относящихся к производству кондитерских изделий.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые словесные элементы “БЕЛКИН ЛЕС” и “БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА” имеют различное звучание. Заявленное обозначение можно разделить на три слога БЕЛ-КИН ЛЕС, в свою очередь противопоставленный знак имеет 8 слогов БА-БА-ЕВ-СКА-Я БЕ-ЛО-ЧКА. Гласные буквы, образуя слоги, придают то или иное звучание слову. В данном случае в противопоставленном знаке гораздо больше гласных букв, и, как следствие, больше слогов, а поскольку слоги сравниваемых обозначений не только отличаются количеством, но и составом гласных и согласных, то и звучат они абсолютно по-разному. Следовательно, фонетического сходства между указанными обозначениями нет;

- не менее важно наличие абсолютно разной семантики обозначений. Так, в противопоставленном товарном знаке [2] логическое ударение падает на слово «белочка», в то время как в заявленном обозначении - на слово «лес». При этом, очевидно, что в случае с товарным знаком [2] речь идет о некой территориальной принадлежности «белочки», а в случае с заявленным обозначением - об условной принадлежности леса белке;

- с учетом значительной графической разницы сравниваемых обозначений, а также наличием того факта, что словесный элемент «БЕЛКИН ЛЕС» является зарегистрированным товарным знаком (№743050) заявителя, сравниваемые обозначения нельзя признать сходными;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1], поскольку вывод о сходстве обозначений следует основывать на производимом ими общем впечатлении, которое формируется, в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, доминирующих словесных или изобразительных элементов. Так, изобразительный элемент противопоставленного знака представляет собой рисунок, по краям

которого расположены ветви орешника, а в центре, над изображением фабрики, изображена сидящая на ветке белка с орехом в лапах. Фон рисунка - зеленый. Этот цвет является основным и доминирующим. В свою очередь, заявленное на регистрацию обозначение «Белкин лес» представляет собой этикетку, разделённую на три части. По краям этикетки изображены цветы и орехи. В центральной части, повторяясь, изображены - белка в момент прыжка, орехи, словесный элемент "Белкин лес". Также на фоне рисунка проходят две бежевые вертикальные полосы. В одной из них расположен товарный знак заявителя - Азовская кондитерская фабрика. В рисунке содержится обширная цветовая гамма. С учетом значительных графических отличий сравниваемым обозначением, а также наличием словесного элемента, который является зарегистрированным товарным знаком №743050 заявителя, заявитель считает, что сходство сравниваемых обозначений отсутствует;

- как указано в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в заявке №2019736403.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.07.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от

20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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:

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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, заявленные 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 подпунктом 1 пункта 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 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.

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

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированный товарный знак



Государственная регистрация товарного знака по заявке №2019736403 согласно возражению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная;

бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия железные 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные


[кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленный; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными

красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмпэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных выше товаров на основании его несоответствия требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками [1-2].

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение



«», который охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА», зарегистрированное для товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и указанных знаков показал следующее.

Обозначение



и противопоставленный знак



[1] не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено совершенно разным зрительным впечатлением, которые производят сравниваемые обозначения. Разное впечатление создается, в частности, за счет использования в них разного цветового решения, в одном случае – это преобладающий зеленый цвет, а в другом – бежево-коричнево-песочная цветовая гамма, в одном обозначении белка изображена в статике, в другом - в полете или прыжке с одного дерева на другое. Кроме того, в сравниваемых этикетках присутствуют существенно отличающиеся по фонетическому и семантическому признакам сходства словесные элементы – в противопоставленном знаке это слово “БАБАЕВСКИЙ”, а в заявленном обозначении – словосочетания “Белкин лес” и “Азовская кондитерская фабрика”, которые также участвуют в создании разного образа сопоставляемых обозначений. При этом следует отметить, что заявитель является обладателем исключительных прав на входящие в состав заявленного обозначения словесный товарный знак “Белкин лес” и комбинированный товарный знак в виде овала красного цвета со словами “Азовская кондитерская фабрика”. Что касается наличия в знаках изображения белки, то изображения белок, подобные тому, что присутствует в противопоставленном знаке (с орешком в лапах), используются различными производителями кондитерских изделий (см., например, свидетельства №№152985, 464091 и др.).

С учетом изложенного сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как не ассоциируются друг с другом в целом.

Что касается противопоставленного словесного товарного знака «БАБАЕВСКАЯ БЕЛОЧКА» [2], то этот товарный знак также не является сходным до степени смешения с заявленным комбинированным



обозначением, поскольку они отличаются фонетически, семантически и графически и вызывают разные ассоциации. Кроме того, заявитель является обладателем исключительного права на словесное обозначение «Белкин лес» в отношении однородных заявленным товаров 30 класса МКТУ.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и для которых зарегистрированы товарные знаки, показал их однородность в части товаров, а именно товары 30 класса МКТУ - баоцзы [китайские пирожки]; бриоши; булки; вафли; вещества подслащивающие натуральные; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; гренки; заменители кофе; заменители кофе растительные; зефир [кондитерские изделия]; изделия железные 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; изделия макаронные; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; кофе; кофе-сырец; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки

кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; сахар; сахар пальмовый; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; шоколад, указанные в перечне заявки №2019736403, являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров. Остальная часть заявленных товаров 30 класса МКТУ не однородна товарам противопоставленных товарных знаков, так как они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение.

При этом следует отметить, что однородность заявителем не оспаривается в возражении.

Таким образом, с учетом установленного выше отсутствия сходства сравниваемых обозначений вывод об однородности части товаров не является основанием для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент “Кондитерская фабрика”, входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил, что в возражении не оспаривается. Также следует отметить, что указанный элемент способен ввести потребителя в заблуждение относительно части товаров 30 класса МКТУ, не являющихся кондитерскими

изделиями и не являющихся сопутствующими товарами, связанными с деятельностью кондитерских фабрик, что было указано экспертизой в уведомлении и заключении, и с чем заявитель выразил свое согласие.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2020, отменить решение Роспатента от 25.08.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019736403.