

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 возражение, поступившее 11.04.2018, поданное АО «КОНТИ-РУС», г. Курск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727764 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Кондитерская
Деда Мороза

Словесное обозначение по заявке №2016727764, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №445495 с приоритетом от 18.12.2009, зарегистрированным ранее на имя ООО «АРТБИЗНЕСГРУПП», г. Великий Устюг, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Кондитерская» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак несходны по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства;

- словесные элементы обозначения «Кондитерская Деда Мороза» отличаются по составу гласных - «о», «и», «е», «а», «я» от состава гласных - «а», «о», «я», «у», «е» в обозначении «Дед Мороз ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА»;

- сравниваемые обозначения отличаются по составу согласных - «к», «н», «т», «с», «к», «д», «м», «р», «з» в обозначении «Кондитерская Деда Мороза», против «д», «м», «р», «з», «в», «л», «ш», «б», «н», «с», «ж» в обозначении «Дед Мороз ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА»;

- сравниваемые обозначения отличаются по числу слогов в сравниваемых обозначениях - в обозначении «Кондитерская Деда Мороза» 5 слогов, против 21 слога в обозначении «Дед Мороз ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА»;

- сравниваемые обозначения имеют существенные графические отличия. Так, обозначение «Кондитерская Деда Мороза» является словесным обозначением, в то время как противопоставленный знак «Дед Мороз ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА» - комбинированным;

- противопоставленный товарный знак представляет собой композицию словесных элементов «Дед Мороз», «ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА» и графики, что отличает противопоставленный знак от заявленного обозначения, кроме того, дополнительную различительную способность придают такие элементы как характерная цветовая гамма, стилизованные усы, цветные круги;

- в заявленном обозначении речь идет о «Кондитерской» (помещение, в котором изготавливаются и продаются разные лакомства), а в противопоставленном знаке - о некой «волшебной службе» сказочного «Деда Мороза». Контекст, в котором используется фраза «волшебная служба», не самоочевиден, следовательно, семантического сходства в сравниваемых обозначениях нет;

- наличие в сравниваемых обозначениях словосочетания «Дед Мороз» само по себе не говорит об их семантическом сходстве, особенно с учетом обширной практики Роспатента по регистрации товарных знаков, включающих словосочетание «Дед Мороз»;

- обозначение «Кондитерская Деда Мороза» является фантазийным, его необходимо оценивать на соответствие положениям статьи 1483 Кодекса не разделяя на отдельные слова, а анализируя целиком;

- «кондитерская» понимается под местом, в котором торгуют сладостями, пряниками, кушаньями, лакомствами. В качестве примера таких продуктов можно привести не только кондитерские изделия (30 класс МКТУ), но и иные сладкие продукты - десерты (десерты на основе молока и сливок включены в 29 класс МКТУ), сладкие плавленые сыры (29 класс МКТУ), сладкие блюда (можно трактовать крайне широко) и даже сладкие напитки (32 класс МКТУ). Так, сложно назвать хоть одно заведение, торгующее сладостями и не предлагающее к продаже сладкие напитки. Таким образом, чтобы понять, о каких товарах может идти речь, при упоминании некой «Кондитерской Деда Мороза» потребуются дополнительные домысливания и ассоциации;

- существует обширная практика регистрации товарных знаков, в состав которых входит охраняемое обозначение «Кондитерская»: товарный знак по свидетельству №582766 «КОНДИТЕРСКАЯ ВЕРОНИКИ СЛИВИНОЙ», товарный знак по свидетельству №466392 «Кондитерская Олега Ильича», товарный знак по свидетельству №433871 «Цветочная кондитерская»;

- слово «Кондитерская» в совокупности с фразой «Дед Мороз», использованной в родительном падеже, является не описательным, а является фантазийным;

- заявитель просит учесть практику регистрации Роспатентом обозначений, которые хоть и содержат в себе слова, семантика которых близка к кондитерским изделиям, но при этом являющихся охраняемыми за счет использования в обозначении дополнительных слов: товарный знак по свидетельству №269325 «Секрет кулинара», товарный знак по свидетельству №587772 «САМ СЕБЕ КУЛИНАР», товарный знак по свидетельству №592665 «ДОМ ДЕСЕРТА», товарный знак по свидетельству №150928 «КОРОЛЕВСКИЙ ДЕСЕРТ», товарный знак по свидетельству №448005 «ВАНЮШКИНЫ СЛАДОСТИ», товарный знак по свидетельству №351450 «Янтарные сладости» и т.д.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2016727764 от 25.12.2017;
2. Распечатки отдельных страниц Толкового словаря живого великорусского языка В. Даля;
3. Распечатки отдельных страниц Словаря русского языка Академии наук СССР Института русского языка;
4. Распечатки отдельных страниц Толкового словаря русского языка СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой;
5. Распечатки отдельных страниц Толкового словаря ключевых слов русского языка (под общим руководством Н.Г. Складчиковской);
6. Распечатки отдельных страниц Малого толкового словаря русского языка В.В. Лопатина;
7. Распечатки отдельных страниц Комплексного словаря русского языка (под редакцией доктора филологических наук профессора А.Н. Тихонова);
8. Распечатки отдельных страниц Этимологического словаря русского языка М. Фасмера.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.07.2016) поступления заявки №2016727764 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (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.

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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) признакам, а именно 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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

Кондитерская
Деда Мороза

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, причем первые буквы слов «К», «Д», «М» - заглавные. Словесный элемент «Кондитерская» расположен над словесными элементами «Деда Мороза». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров «кондитерские изделия» 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Кондитерская Деда Мороза», где словесный элемент «Кондитерская» не является фантазийным и обозначает магазин, торгующий кондитерскими изделиями. Булочная-кондитерская (см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 296).

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «Кондитерская» будет восприниматься как указание на видовое наименование организации. Прибавление к данному слову словосочетания «Деда Мороза» не придает заявленному обозначению оригинальности, в связи с чем словесный элемент «Кондитерская» не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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



Противопоставленный товарный знак является комбинированным и состоит из фигуры в форме круга, на фоне которого помещено стилизованное изображение усов и словесных элементов «Дед Мороз», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, где первые буквы «Д», «М» - заглавные. Обозначение обрамлено широкой контрастной полосой, на которой по кругу помещены трижды словесные элементы «ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА», выполненные стандартным

шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 39, 41 классов МКТУ [1].

При этом коллегия отмечает, что композиционное построение противопоставленного знака [1] выполнено таким образом, что словесные элементы «Дед Мороз» расположены в центре, являются доминирующими, а словесные элементы «ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА» расположены по краям, выполнены более мелким шрифтом по сравнению со словесными элементами «Дед Мороз» и являются второстепенными. Кроме того, словесные элементы «Дед Мороз» и «ВОЛШЕБНАЯ СЛУЖБА» грамматически не связаны. В виду чего, можно сделать вывод о том, что словесные элементы «Дед Мороз» несут основную семантическую нагрузку.

Сравнительный анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что они являются однородными в силу наличия тождественной позиции «кондитерские изделия».

Необходимо обратить внимание, что продукты питания, в частности кондитерские изделия, относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного хранения. Кроме того, сравниваемые обозначения, по сути, предназначены для маркировки сезонных товаров, а именно кондитерских изделий к Новому году, которые приобретаются, как правило, при поспешной подготовке к данному празднику. Изложенные обстоятельства обуславливают вывод о том, что при выборе данных товаров потребителями степень внимательности снижена, в связи с чем должен применяться более строгий подход к анализу сходства знаков, чтобы избежать риск смешения аналогичных товаров, маркированных сходными знаками.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, являются словесные элементы «Деда Мороза». Данный факт обусловлен тем, что эти словесные элементы несут основную индивидуализирующую нагрузку, поскольку словесный элемент «Кондитерская», как было указано выше, является неохраемым элементом.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и семантически сходные словесные элементы «Деда Мороза»/«Дед Мороз» («Дед Мороз» - главный сказочный персонаж на празднике Нового года).

Фонетическое сходство этих элементов обусловлено близким составом согласных и гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного товарного знака [1] не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Кроме того, словесные элементы «Деда Мороза» заявленного обозначения и словесные элементы «Дед Мороз» противопоставленного товарного знака [1] выполнены стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, где первые буквы «Д» и «М» являются заглавными, что визуально сближает сравниваемые знаки.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 25.12.2017.