

**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, рассмотрела возражение, поступившее 06.03.2017, поданное Рычаговым Сергеем Александровичем, г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015736569, при этом установила следующее.

**КУСАЧКИ**  
**NIPPERS**

Обозначение « **NIPPERS** » по заявке № 2015736569 заявлено 11.11.2015 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. В корреспонденции, поступившей 20.12.2016, заявитель уточнил заявленный перечень, ограничив его товарами 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые». Указанная позиция товаров может быть соотнесена с товарами 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые [кондитерские]» изначально поданного перечня.

Роспатентом 30.01.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015736569 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:



- комбинированным обозначением «  » по заявке №2015721659, поданным 14.07.2015 на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Тоталфудсервис», Москва, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;



- комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №380114 с приоритетом от 18.09.2007, зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому (в силу близкого звучания словесных элементов «КУСАКИ», «КУСАРИКИ», «КУСАЧКИ») и графическому (за счет использования букв одного алфавита) признакам.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель процитировал правовые нормы и привел доводы, связанные с различительной способностью обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков (ложным, либо описательным характером обозначений).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые [кондитерские]».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.11.2015) поступления заявки №2015736569 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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 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 заявлено словесное обозначение

**КУСАЧКИ**

« **NIPPERS** », включающее размещенные на двух строках друг под другом словесные элементы «КУСАЧКИ» и «NIPPERS», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ «изделия железные фруктовые [кондитерские]».

Заявленному обозначению в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса противопоставлены обозначение по заявке №2015721659 и товарный знак по свидетельству №380114, которые были ранее заявлены/зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.



Обозначение «  » по заявке №2015721659 представляет собой комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение головы фантазийного персонажа с глазами, открытым ртом, языком и зубами. Во рту персонажа изображен предмет треугольной формы, который он пытается откусить. На фоне треугольника на трех строках друг под другом размещены элементы «КУ»,

«СА», «КИ», которые в целом воспринимаются как слово «КУСАКИ». Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Голова персонажа выполнена в форме круга синим цветом.

Товарный знак по свидетельству №380114 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «КУСАРИКИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буквы имеют различный размер и размещены на различных уровнях (не в одну строку). Правовая охрана указанному знаку предоставлена в сочетании коричневого, желтого, темно-желтого, кирпичного цветов.

Необходимо отметить, что в отношении заявки №2015721659 Роспатентом 22.09.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые [кондитерские]».

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №380114 предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские».

Товары 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые [кондитерские]», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2015736569, являются однородными приведенным выше товарам 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе (кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Сравнительный анализ на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «NIPPERS» существенно удлиняет его звуковой ряд, что приводит к отличному звучанию заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, включающих один словесный элемент - «КУСАКИ» или «КУСАРИКИ», соответственно. Кроме того, словесные элементы «КУСАЧКИ» и «КУСАРИКИ» различаются

фонетически за счет различных четко произносимых вторых частей слов (-ЧКИ и -РИКИ).

Словесные элементы заявленного обозначения выполнены стандартным шрифтом, тогда как словесные элементы противопоставленных товарных знаков имеют оригинальную графическую проработку. С учетом наличия словесного элемента «NIPPERS» в заявленном обозначении, также усматривается различие алфавитов (латинского и русского), буквами которых выполнены сравниваемые словесные элементы.



Кроме того, противопоставленный товарный знак «» по заявке №2015721659 представляет собой оригинальную словесно-графическую композицию, которая в целом воспринимается как кусающий фантазийный персонаж.

Таким образом, при восприятии противопоставленных товарных знаков формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от

восприятия заявленного обозначения « **КУСАЧКИ**  
**NIPPERS** ».

Включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы имеют следующие значения:

кусачки – острые щипцы для откусывания проволоки, гвоздей, острогубцы (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 324);

nipper – 1. тот, кто или то, что кусается, щиплется; 2. острогубцы, кусачки, щипцы; 3. пенсне; 4. кандалы; 5. клешни; 6. передний зуб, резец; 7. мальчуган; 8. горн. бурнонос.; 9. маленькое количество (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1956, с. 403).

Словесные элементы «КУСАКИ» и «КУСАРИКИ» противопоставленных товарных знаков не являются лексическими единицами русского языка. Вместе с тем, они могут быть восприняты российскими потребителями как оригинальные производные от слова «КУСАТЬ» (кусать - 1. Хватать, сжимать зубами или жалить, рая; 2. захватывать, отделять зубами; 3. то же, что кусаться, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 324).

С учетом приведенных выше значений слов «КУСАЧКИ» и «NIPPERS» усматривается, что заявленное обозначение однозначно воспринимается в качестве названия определенного строительного инструмента, которое выполнено в заявленном обозначении на русском и английском языках. Тогда как противопоставленные товарные знаки не вызывают подобных ассоциаций, а в большей степени воспринимаются в качестве оригинальных названий фантазийных «кусачих» персонажей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в целом порождают различные смысловые ассоциации.

Принципиально различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися семантическими и фонетическими отличиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в целом.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по заявке №2015721659 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2017, отменить решение Роспатента от 30.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015736569.**