

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 07.08.2014, поданное компанией Макдональдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012731144, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012731144 с приоритетом от 05.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Маленькие удовольствия», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Роспатентом 11.06.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 32, 43 классов МКТУ и части заявленных товаров 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе, чай, горчица, крупа овсяная, специи, сахар». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении части товаров 30 класса МКТУ «сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с курицей, бисквиты, печенье, хлеб, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, пирожные, шоколад,

изделия кондитерские мучные, соусы [приправы]» по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» (свидетельство №327864 с приоритетом от 01.06.2006), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «Лаком», 192007, 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 216, лит. А, пом. 2Н.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.08.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2014 года по делу № СИП-285/2014 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №327864 досрочно прекращена в отношении следующего перечня товаров: «ароматические пищевые препараты, блины, бриоши, булки, вафли, карамели (конфеты), кондитерские изделия, за исключением печенья, кондитерские изделия для украшения елок новогодних, за исключением печенья, кондитерские изделия на основе миндаля, за исключением печенья, кондитерские изделия мучные, за исключением печенья, конфеты, конфеты мятные, кремы, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), леденцовый сахар, марципаны, миндальное тесто, за исключением для изготовления печенья, мучные изделия, за исключением печенья, мучные изделия кондитерские, за исключением печенья, мята для кондитерских изделий, паста фруктовая (кондитерские изделия), пироги, пироги круглые, пироги с мясом, пироги сладкие, пирожные, пицца, подслащивающие вещества натуральные, за исключением используемых для изготовления печенья, помадки (кондитерские изделия), пралине, пряники, пудинги, пудра, смеси сухие для пирожных и тортов, сухари, сэндвичи, тесто миндальное, за исключением для изготовления печенья, тесто для пирожных и тортов, торты, торты ягодные, фруктовые, украшения съедобные для пирожных и тортов, хлеб, хлеб из пресного теста, шоколад, шоколадные плитки»;

- таким образом, правовая охрана противопоставленному товарному знаку сохранена в отношении следующих товаров: «галеты, кондитерские изделия, а именно печенье, кондитерские изделия для украшения елок новогодних, а именно печенье, кондитерские изделия на основе миндаля, а именно печенье, кондитерские изделия мучные, а именно печенье, крекеры, миндальное печенье, миндальное тесто, а именно для изготовления печенья, мучные изделия, а именно печенье, мучные изделия кондитерские, а именно печенье, овсяное печенье, печенье, печенье сухое, печенье сухое (крекеры), петифуры (печенье), печенье миндальное, подслащивающие вещества натуральные, а именно для изготовления печенья, тесто миндальное, а именно для изготовления печенья»;

- ввиду вышеизложенного, заявленному обозначению может быть предоставлена охрана в отношении более широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно в отношении следующих позиций: «сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с курицей, хлеб, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, за исключением печенья, пирожные, шоколад, кофе, заменители кофе, чай, горчица, крупа овсяная, изделия кондитерские мучные, за исключением печенья, соусы [приправы], специи, сахар», не являющихся однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана противопоставленного товарного знака была сохранена.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.06.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака помимо товаров и услуг 29, 32, 43 классов МКТУ, также и в отношении более широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно: сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с курицей, хлеб, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, за исключением печенья, пирожные, шоколад, кофе, заменители кофе, чай, горчица, крупа овсяная, изделия кондитерские мучные, за исключением печенья, соусы [приправы], специи, сахар.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (05.09.2012) поступления заявки №2012731144 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «Маленькие удовольствия» по заявке №2012731144 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами кириллицы. Регистрация заявленного обозначения, согласно поступившему возражению от 07.08.2014, испрашивается, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с курицей, хлеб, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, за исключением печенья, пирожные, шоколад, изделия кондитерские мучные, за исключением печенья, соусы [приправы]».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №327864.

Противопоставленный товарный знак «МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» по свидетельству №327864 является словесным, выполнен стандартным шрифтом

заглавными буквами кириллицы. Правовая охрана товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматические пищевые препараты, блины, бриоши, булки, вафли, галеты, карамели (конфеты), кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения елок новогодних, кондитерские изделия на основе миндаля, кондитерские изделия мучные, конфеты, конфеты мятные, крекеры, кремы, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), леденцовый сахар, марципаны, миндальное печенье, миндальное тесто, мучные изделия, мучные изделия кондитерские, мята для кондитерских изделий, овсяное печенье, паста фруктовая (кондитерские изделия), печенье, печенье сухое, печенье сухое (крекеры), петифуры (печенье), печенье миндальное, пироги, пироги круглые, пироги с мясом, пироги сладкие, пирожные, пицца, подслащивающие вещества натуральные, помадки (кондитерские изделия), пралине, пряники, пудинги, пудра, смеси сухие для пирожных и тортов, сухари, сэндвичи, тесто миндальное, тесто для пирожных и тортов, торты, торты ягодные, фруктовые, украшения съедобные для пирожных и тортов, хлеб, хлеб из пресного теста, шоколад, шоколадные плитки».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, представляющих собой словосочетания «Маленькие удовольствия» и «МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ», показал, что сравниваемые обозначения согласно общедоступным сведениям толковых словарей русского языка (см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>) характеризуются подобием заложенных в них понятий словесных элементов - «маленькие» (незначительные по величине, размерам) и «миниатюрное» (маленький и изящный (разг.)), а также одинаковым значением словесных элементов «удовольствие» / «удовольствия» (чувство радости и удовольствия от приятных ощущений, от удовлетворяющих переживаний), которые, являясь существительным, выполняют основную индивидуализирующую нагрузку в знаках. В этой связи можно сделать вывод о наличии семантического сходства сравниваемых обозначений.

Сходство сравниваемых словосочетаний «Маленькие удовольствия» и «МИНИАТЮРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» усиливается за счет практически

одинакового звучания словесных элементов «удовольствие» / «удовольствия», а также за счет их исполнения буквами одного алфавита - кириллического.

В свою очередь анализ перечней 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №327864 был зарегистрирован в отношении различных видов кондитерских и хлебобулочных изделий. Указанные товары соотносятся как род/вид с товарами 30 класса МКТУ заявленного обозначения «сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с курицей, бисквиты, печенье, хлеб, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, пирожные, шоколад, изделия кондитерские мучные», следовательно, являются однородными.

Таким образом, принимая во внимание имеющиеся сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №327864 до степени их смешения.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в решении Роспатента от 11.06.2014, о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения в части.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №327864 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2014 года по делу № СИП-285/2014 в отношении следующего перечня товаров: «ароматические пищевые препараты, блины, бриоши, булки, вафли, карамели (конфеты), кондитерские изделия, за исключением печенья, кондитерские изделия для

украшения елок новогодних, за исключением печенья, кондитерские изделия на основе миндаля, за исключением печенья, кондитерские изделия мучные, за исключением печенья, конфеты, конфеты мятные, кремы, лакричные конфеты, лакричные палочки (кондитерские изделия), леденцовый сахар, марципаны, миндальное тесто, за исключением для изготовления печенья, мучные изделия, за исключением печенья, мучные изделия кондитерские, за исключением печенья, мята для кондитерских изделий, паста фруктовая (кондитерские изделия), пироги, пироги круглые, пироги с мясом, пироги сладкие, пирожные, пицца, подслащивающие вещества натуральные, за исключением используемых для изготовления печенья, помадки (кондитерские изделия), пралине, пряники, пудинги, пудра, смеси сухие для пирожных и тортов, сухари, сэндвичи, тесто миндальное, за исключением для изготовления печенья, тесто для пирожных и тортов, торты, торты ягодные, фруктовые, украшения съедобные для пирожных и тортов, хлеб, хлеб из пресного теста, шоколад, шоколадные плитки».

Анализ решения суда позволяет сделать вывод о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака сохранена в отношении таких товаров 30 класса МКТУ как «галеты, кондитерские изделия, а именно печенье, кондитерские изделия для украшения елок новогодних, а именно печенье, кондитерские изделия на основе миндаля, а именно печенье, кондитерские изделия мучные, а именно печенье, крекеры, миндальное печенье, миндальное тесто, а именно для изготовления печенья, мучные изделия, а именно печенье, мучные изделия кондитерские, а именно печенье, овсяное печенье, печенье, печенье сухое, печенье сухое (крекеры), петифуры (печенье), печенье миндальное, подслащивающие вещества натуральные, а именно для изготовления печенья, тесто миндальное, а именно для изготовления печенья», т.е. различного вида печенья, теста и подсластителей для его изготовления. Указанные товары относятся к кондитерским изделиям.

Указанные обстоятельства позволяют снять противопоставление товарного знака по свидетельству №327864 в отношении таких товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения как «сэндвичи для употребления в пищу, сэндвичи с мясом,

сэндвичи со свиной, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с курицей, хлеб», поскольку сэндвичи представляют собой вид товара, который состоит из двух или нескольких ломтиков хлеба (часто булки) и одного или нескольких слоёв мяса и/или других начинок, т.е. является однородным хлебобулочным изделием. Как было указано выше, в отношении хлеба противопоставленный товарный знак прекратил свою правовую охрану на основании решения суда.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам не находит препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара «соусы [приправы]».

Вместе с тем, сохранение правовой охраны товарного знака по свидетельству №327864 в отношении такого вида кондитерского изделия как «печенье» не устраняют препятствие для регистрации заявленного обозначения в отношении «изделий кондитерских из сладкого теста, преимущественно с начинкой, за исключением печенья, пирожных, шоколада, изделий кондитерских мучных, за исключением печенья».

Согласно толковым словарям русского языка (см. <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>) «печенье» - это кондитерское изделие в виде кусочков сладкого теста. В свою очередь к мучным кондитерским изделиям или кондитерским изделиям на основе сладкого теста, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, относятся такие товары как торты, пирожные. Кондитерским изделием также является и шоколад, который часто используется для изготовления печенья в качестве ингредиента для начинки или самого теста.

Торт – кондитерское изделие из сдобного теста с кремом, фруктами и т.п.

Пирожное – кондитерское изделие небольших размеров из сдобного теста с чем-нибудь сладким (кремом, фруктами и т.п.).

Шоколад – кондитерское изделие в виде однородной массы, получаемое из какао с добавлением сахара, молока и др.

Все вышеизложенное обуславливает вывод о том, что вид товара «печенье» противопоставленного товарного знака и товары «изделия кондитерские из

сладкого теста, преимущественно с начинкой, за исключением печенья, пирожные, шоколад, изделия кондитерские мучные, за исключением печенья» заявленного обозначения соотносятся как род/вид, а, следовательно, являются однородными.

Резюмируя все вышеизложенное можно сделать вывод об обоснованности доводов возражения от 07.08.2014 только в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, относящихся к хлебобулочным изделиям, а также в отношении «соусы [приправы]».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 07.08.2014, изменить решение Роспатента от 11.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012731144.