

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 от 07.05.2015, поданное Закрытым акционерным обществом «КРУГ», 109651, Москва, ул. Подольская, 18 (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717589, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013717589 на имя заявителя 27.05.2013 заявлено словесное обозначение «круглик», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.03.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «круглик» (свидетельство №291055 с приоритетом от 30.03.2004), зарегистрированным ранее на имя Закрытого акционерного общества «Круг», 113639, Москва, Балаклавский пр-кт, 4, корп. 5, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- товарным знаком «КРУГЛИКИ» (свидетельство №436346 с приоритетом от 27.11.2009), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Росмарка», 442780, Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Бессоновка, ул. Сурская, 114.

В возражении от 07.05.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в настоящее время в противопоставленный товарный знак по свидетельству №291055 внесены изменения, вследствие чего правообладателем данного знака и заявителем по заявке №2013717589 является одно лицо, в связи с чем, указанная регистрация не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2013717589;

- заявитель сократил перечень товаров 30 класса МКТУ, приведенный в заявке, исключив из перечня товар «равиоли», который однороден товару «пельмени», в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №436346.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 04.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717589 в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.05.2013) поступления заявки №2013717589 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

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

круглик

Заявленное обозначение представляет собой слово «*круглик*», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ: «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквиты; блины; блюда па основе лапши; бриоши;

булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевого льда]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски лёгкие на основе риса; закуски лёгкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия железные фруктовые [кондитерские]; 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; изделия пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; какао-продукты; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; 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 чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец;

перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из милассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; 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 соевый; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый, камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый, камень винный для приготовления пищи; тарты; тесто миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел, ячмень очищенный».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №291055 [1]

круглик

представляет собой слово «круглик», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ: «бисквиты; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних ёлок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия

кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; конфеты; крекеры; кулебяки; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пастилки (кондитерские изделия); печенье; пироги; помадки (кондитерские изделия); пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого, сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; торты; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; шоколад».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №436346 [2]



представляет собой комбинированное обозначение «». В центральной части обозначения находятся стилизованные изображения трех колобков, под которыми размещена четырехугольная плашка, на которой расположен словесный элемент «КРУГЛИКИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В правой нижней части – на наклонно расположенной прямоугольной плашке с завернутым углом размещен словесный элемент «пельмени», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в красном, зеленом, белом и светло-зеленом цветовом сочетании в отношении товара 30 класса МКТУ: «пельмени». Неохраняемым элементом товарного знака является слово «пельмени».

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1, 2] основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные обозначения «круглик/круглики», поскольку являются либо единственным, либо доминирующим элементом в знаках, в связи с чем легче запоминаются, чем изобразительные элементы, и, следовательно, несут в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они являются сходными на основании сходства доминирующих словесных элементов «круглик» и «круглики».

При сравнительном анализе словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «круглик».

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено совпадением большинства звуков (круглик-), их расположением относительно друг друга. Имеющиеся отличие в конечной части заявленного обозначения не оказывает существенного влияния на звучание слов.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные [1, 2] знаки являются фантазийными словами, не имеющими смыслового значения.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] буквами одного алфавита (русского) усиливает их сходство.

Имеющиеся визуальные отличия в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке [2] (стилизованное изображение трех колобков) не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку основную индивидуализирующую функцию обозначения в рассматриваемом случае, в первую очередь, выполняет словесный элемент.

Учитывая фонетическое тождество/сходство словесных элементов в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на имеющиеся графические различия ([2]).

Вывод о сходстве знаков заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

Товары скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению не однородны товару «пельмени», в отношении которого зарегистрирован противопоставленный

товарный знак [2], поскольку они относятся к разному виду товаров (кофе, какао, чай, мука, зерновые продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мороженое, сахар, мед, сироп из патоки, дрожжи и пекарные порошки, соль, приправы и пряности, лед пищевой/пельмени, которые являются замороженными мясными полуфабрикатами, основными ингредиентами данных изделий являются мясо, мясо птицы и/или мясные субпродукты. При этом они производятся, как правило, именно мясокомбинатами, наряду с иной мясной продукцией, и при реализации размещаются в магазинах зачастую в одних и тех же либо рядом стоящих холодильных витринах вместе с замороженными мясными продуктами и иными мясными полуфабрикатами), имеют разные условия их реализации, в связи с чем у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Учитывая изложенное, противопоставленный знак [2] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Часть товаров уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], поскольку они относятся к одному виду товаров «кондитерские изделия, конфеты, пироги и т.д.», имеют одинаковый круг потребителей, условия реализации. В этой связи доводы, приведенные в заключении по результатам экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ следует признать правомерными.

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

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания 11.03.2015 были внесены изменения, касающиеся места нахождения юридического лица, в результате которых правообладателем противопоставленного

товарного знака по свидетельству №291055 стало Закрытое акционерное общество «Круг», 109651, Москва, ул. Подольская, 18.

В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака [1] и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и то же лицо.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 07.05.2015, изменить решение Роспатента от 04.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717589.