

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 поступившее 16.10.2018 возражение SOREMARTEC SA, Luxemburg (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1339337, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1339337 с конвенционным приоритетом от 29.07.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ - Pastry and confectionery, chocolate and chocolate-based products (мучные кондитерские изделия и сладости, шоколад и продукты на основе шоколада).



Знак  по международной регистрации №1339337 представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита обозначение «Kinder & Love» и расположенное на двух строках.

Роспатентом 18.06.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со словесным знаком «**LOVE**» по международной регистрации №634748 [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя другого лица в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 16.10.2018, заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку они отличаются фонетически, семантически и графически;



- знак  фонетически звучит как «КИНДЕР ЭНД ЛАВ», количество слов (элементов) - 3, количество букв (символов) - 11, количество слогов - 4: KIN- DER & LOVE (КИН-ДЕР ЭНД ЛАВ);

- противопоставленный знак «**LOVE**» фонетически звучит как «ЛАВ», количество слов (элементов) - 1; количество букв (символов) - 4; количество слогов - 1: LOVE (ЛАВ);

- знак по международной регистрации №1339337 состоит из словесных элементов «Kinder»(дети) и «Love»(любовь), соединенных между собой знаком амперсанда «&», который заменяет союз «и», являющийся в русском языке соединительным, следовательно, указанное обозначение можно считать словосочетанием;

- противопоставленный знак состоит только из слова «Love»(любовь);



- знак  выполнен оригинальным шрифтом, причем элемент «Kinder» выполнен в традиционном для серии знаков заявителя, включающих указанный

элемент, цветовом сочетании и узнаваемой потребителем манере: буква «К» является прописной, выполнена в черном цвете, остальные буквы являются строчными и выполнены в красно-оранжевом цвете, словесный элемент «Love» выполнен в оригинальной графической манере;

- знак [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом, цветового решения не имеет;

- в знаке по международной регистрации №1339337 основное внимание потребителя акцентируется на сильном элементе «Kinder», который на дату международной регистрации уже был хорошо известен потребителю за счет длительности его использования на российском рынке;

- элемент «LOVE» в заявленном обозначении играет второстепенную роль, поскольку расположен в нижней части обозначения;

- знак в целом будет ассоциироваться с продукцией конкретного производителя (компанией СОРЕМАРТЕК СА, входящей в группу компаний Ферреро), и восприниматься как еще один товарный знак линейки продукции конкретного производителя;

- введение в гражданский оборот кондитерских изделий серии «Kinder», в том числе шоколадных яиц с игрушкой «Kinder Сюрприз», вафельных батончиков «Kinder Bueno» и шоколада «Kinder Chocolate» на российском рынке, по меньшей мере, с 1998 года подтверждается представленными документами (договорами поставки, товарными накладными, сведениями о рекламных компаниях, промоакциях и др.);

- также представлены сведения об объемах и географии продаж кондитерской продукции с использованием элемента «Kinder»;

- согласно социологическому опросу, проведенному Институтом социологии РАН в 2011 году 91% потребителей знакомо обозначение «Kinder», причем 63% из них знают это обозначение по товарам, на которых оно используется, 28% - из телерекламы, 83% респондентов когда-либо приобретали товары с этим обозначением.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (29.07.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1339337 правовая база для оценки охраноспособности 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 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 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак по международной регистрации №1339337 состоит из словесных элементов «Kinder» и «Love», расположенных на двух строках и соединенных между собой знаком &(амперсанд).

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения словесного знака «**LOVE**» [1], зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ – produits au chocolat (шоколадные изделия), однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ - Pastry and confectionery, chocolate and chocolate-based products (мучные кондитерские изделия и сладости, шоколад и продукты на основе шоколада).

Указанные товары 30 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров – кондитерские изделия, что заявителем не оспаривается в возражении.



Сравнительный анализ знака с противопоставленным знаком «**LOVE**» [1] показал, что они не являются сходными между собой в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сопоставляемые обозначения отличаются по фонетическому признаку сходства обозначений, поскольку, несмотря на полное фонетическое вхождение

знака [1] в знак по международной регистрации №1339337, они состоят из разного количества слов, букв и звуков, имеют разный состав звуков. Кроме того, в силу широкой известности потребителю кондитерской продукции, маркированной знаками, включающими обозначение «Kinder», именно этот словесный элемент выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаке по международной регистрации №1339337 и именно на нем, в первую очередь, акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Что касается входящего в знак словесного элемента «love», то этот элемент обладает более слабой различительной способностью в силу его расположения в обозначении, а также с учетом его частого использования различными лицами в составе товарных знаков, предназначенных для маркировки товаров 30 класса МКТУ (см., например, словесный знак Chocolate and Love по м.р. №1239243, LOVE Kitchen по свидетельству №498722, Love you по свидетельству №411813 и др.). Отсутствие фонетического и семантического сходства сильного элемента знака «Kinder» по международной регистрации №1339337 с противопоставленным словесным знаком «Love» свидетельствует об отсутствии фонетического и семантического сходства сравниваемых знаков. Отсутствие графического несходства знаков обусловлено наличием в знаке по международной регистрации №1339337 дополнительного словесного элемента «Kinder», знака & (амперсанд), а также использованием яркой цветовой гаммы и оригинального шрифта в отличие от выполненного стандартным шрифтом буквами черного цвета единственного словесного элемента «love».

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания рассматриваемого обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2018, отменить решение Роспатента от 18.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1339337 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.