

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 15.11.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Шоколадная игрушка», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587073, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 587073 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.09.2016 по заявке № 2014722990 с приоритетом от 10.07.2014 в отношении товаров 28 и 30 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Партнер», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 587073 словесное обозначение «FRESH TOYS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем 15.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен



до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 542628, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» и товаров 30

класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе; напитки кофейные; хлебобулочные изделия; изделия пирожковые; попкорн», по мнению лица, подавшего возражение, однородных товарам 09 класса МКТУ «электронные игры», товарам 28 класса МКТУ «елочные украшения» и товарам 30 класса МКТУ «изделия кондитерские; печенье» противопоставленной регистрации товарного знака.

Однородность данных товаров обосновывается в возражении их одинаковым назначением, отношением к одной и той же родовой группе товаров, одинаковыми условиями сбыта и одним и тем же кругом потребителей либо совместным использованием этих товаров.

В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» в силу того, что в период ранее даты его приоритета потребителю уже стали известны наборы для детей, выпускавшиеся лицом, подавшим возражение, и его правопреемником – ЗАО «Шоколадная игрушка», состоящие из миниатюрных игрушечных персонажей и сахаристых кондитерских изделий. Отмечено, что на упаковке этих наборов обязательно помещалось



обозначение , тождественное позже зарегистрированному на имя лица, подавшего возражение, противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 542628.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» и товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе; напитки кофейные; хлебобулочные изделия; изделия пирожковые; попкорн».

Лицом, подавшим возражение, были приложены к возражению и представлены на заседании коллегии, в частности, копии следующих документов: распечатки сведений из сети Интернет [1], устав организации и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [2], фотографии продукции [3],

санитарно-эпидемиологические заключения [4], договоры на изготовление продукции и на поставку товаров с товарными накладными и дистрибьюторскими соглашениями [5], договоры на рекламу и рекламные листовки [6], каталог продукции [7], справка об объемах производства и продаж продукции [8], письма партнеров [9].

На заседании коллегии были представлены на обозрение непосредственно образцы соответствующей продукции [10].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.07.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «FRESH TOYS». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 10.07.2014 в отношении товаров 28 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 542628 с приоритетом от 29.04.2013 представляет собой комбинированное обозначение



, центральное положение в котором занимает словесный элемент «**fresh toys**», выполненный в две строки шрифтом, близким к стандартному, строчными буквами латинского алфавита, а графическим оформлением для него служит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения яблока. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 и 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе фонетически и семантически тождественных словосочетаний – «FRESH TOYS».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные словосочетания в этих знаках выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовому исполнению словесных элементов, применению заглавных или строчных букв, расположению слов в одну или две строки и по отсутствию или наличию изобразительного элемента) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на

их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми товарными знаками товаров значительно увеличивается в силу фонетического и семантического тождества этих знаков, ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Так, товары 28 класса МКТУ «игры», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товары 09 класса МКТУ «электронные игры», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, с учетом вышеуказанного обстоятельства вполне могут быть признаны однородными, так как они соотносятся как род-вид, поскольку электронные игры являются всего лишь одной из многих разновидностей игр в целом, и они имеют одинаковое назначение (заполнение досуга, развлечение).

Так, игра – это занятие, обусловленное совокупностью определенных правил, приемов и служащее для заполнения досуга, развлечения или являющееся видом спорта и т.п. либо набор предметов, предназначенных для подобных занятий (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Энциклопедический словарь» – <http://dic.academic.ru>).

В свою очередь, игрушка – это специально изготовленный предмет, служащий для развлечения и психического развития ребенка (см. там же – Современная энциклопедия).

В этой связи следует отметить, что в современном мире к играм и игрушкам относится весьма широкий спектр самых разных товаров, имеющих различные определенные функциональные особенности, но и одно и то же свое основное назначение, указанное выше. При этом потребителями и продавцами в их разговорной речи понятия «игры» и «игрушки» зачастую используются как синонимы, и данные товары обычно реализуются в одних и тех же отделах магазинов и даже могут размещаться на одних и тех стеллажах, а электронные игры при их предложении к продаже в сети Интернет часто называются «электронными

игрушками» и могут иметь не только развлекательное назначение, но и выполнять развивающую ребенка функцию (см. Интернет-порталы «Яндекс», «Google»).

Исходя из указанных выше обстоятельств и с учетом фонетического и семантического тождества сравниваемых знаков, коллегия усматривает также и возможность признания товаров 28 класса МКТУ «игрушки», приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товаров 09 класса МКТУ «электронные игры», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, в качестве однородных товаров, имеющих одинаковое назначение (развлечение и/или развитие ребенка), одинаковые условия сбыта (в одних и тех же отделах магазинов) и, соответственно, один и тот же круг потребителей.

Что касается товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; изделия пирожковые; попкорн», приведенных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские; печенье», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, то следует отметить, что с учетом фонетического и семантического тождества сопоставляемых товарных знаков данные товары также подлежат признанию в качестве однородных товаров, поскольку все они имеют один и тот же круг потребителей и относятся к продуктам питания, являющимся товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, для которых степень внимательности покупателя ниже, а опасность смешения, соответственно, выше. При этом в составе этих товаров могут преобладать одни и те же основные ингредиенты (например, мука, сахар и/или какие-то фруктовые наполнители, начинки и т.п.). Эти товары, к тому же, имеют одинаковые условия сбыта, связанные с возможностью размещения их в одних и тех же отделах магазинов на ближайших друг к другу стеллажах.

В силу изложенных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленной регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности всех указанных

выше однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» и товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; изделия пирожковые; попкорн».

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587073 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия пришла к выводу еще и о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров 28 класса МКТУ «игрушки», так как в период ранее даты его приоритета лицом, подавшим возражение, и его правопреемником – ЗАО «Шоколадная игрушка» (см. <https://egrul.nalog.ru>), согласно документам [1 – 9], подтвержденным представленными на обозрение образцами продукции [10], уже выпускались и вводились в гражданский оборот, в частности, наборы для детей «ГЕРОИ СРАЖЕНИЙ», состоящие из миниатюрных игрушечных персонажей (металлических солдатиков, рыцарей) и сахаристых кондитерских изделий (конфет). При этом на упаковке этих наборов рядом с информацией о производителе обнаруживаются даты их изготовления и упаковывания, которые относятся к периоду ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, и, собственно,



обозначение

, тождественное позже зарегистрированному на имя лица,

подавшего возражение, противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 542628, а также сами изображения соответствующих игрушек.



, сходный, как отмечалось выше, с оспариваемым товарным знаком, уже использовался в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, но не правообладателем этого товарного знака, а совсем иными лицами (лицом, подавшим возражение, и его правопреемником – ЗАО «Шоколадная игрушка») для индивидуализации выпускавшихся ими в указанный период игрушек.

Следовательно, такая продукция, индивидуализируемая оспариваемым товарным знаком, может быть воспринята потребителями как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, то есть применение оспариваемого товарного знака в отношении соответствующих товаров способно породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об их изготовителе.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя этих товаров, а также однородных им товаров, то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки» и признанных однородными им товаров 28 класса МКТУ «игры».

Вместе с тем, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе; напитки кофейные», так как данные товары, представляющие собой напитки, никак не могут быть признаны однородными вышеуказанным товарам 28 класса МКТУ «игрушки» и приведенным в противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 542628 товарам 30 класса МКТУ «изделия кондитерские; печенье», поскольку сравниваемые товары относятся к совершенно разным группам товаров, отличаются своим назначением, условиями производства (технологиями, рецептурами и используемым сырьем) и условиями

сбыта (реализуются в совершенно разных, обычно обособленных друг от друга, отделах магазинов) и никак не являются взаимозаменяемыми.

В этой связи необходимо отметить и то, что материалы возражения не содержат документов, которые свидетельствовали бы о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587073, собственно, в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, заменители кофе; напитки кофейные».

Что касается довода возражения о том, что указанные выше напитки и, с другой стороны, кондитерские изделия являются совместно употребляемыми человеком товарами, то следует отметить, что данное обстоятельство никак не позволяет признать их однородными, поскольку они вполне могут употребляться и отдельно друг от друга, и употребление одного из этих товаров, на самом деле, не требует обязательного употребления с ним другого товара, то есть эти товары никак не являются неразрывно связанными друг с другом, обязательными составными частями чего-либо целого.

Таким образом, коллегия усматривает основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным только в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» и товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; изделия пирожковые; попкорн».

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 587073 недействительным в отношении товаров 28 класса МКТУ «игры; игрушки» и товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; изделия пирожковые; попкорн».