

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 16.06.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Фабрика мороженого «Славица», г. Набережные Челны (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712614, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 712614 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.05.2019 по заявке № 2018727818 с приоритетом от 04.07.2018 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Пашина А.Ю., г. Нижний Новгород (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано выполненное в светло-зеленом, белом, синем, темно-синем, зеленом, желтом, оранжевом, красном, сиреневом, коричневом, сером и черном



цветовом сочетании изобразительное обозначение . При этом реалистические изображения ягод черники, земляники, апельсина и арбуза включены в данный товарный знак, согласно его регистрации, как неохраняемые элементы.

В поступившем 16.06.2020 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 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с принадлежащим лицу, подавшему возражение, и имеющим более ранний приоритет товарным знаком «ЛЕТО» по свидетельству № 717272, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в составе оспариваемого товарного знака слова «ЛЕТО», фонетически и семантически тождественного противопоставленному товарному знаку и имеющего одинаковый с ним состав соответствующих букв, а также данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку сходный с ним противопоставленный товарный знак интенсивно используется лицом, подавшим возражение, для индивидуализации соответствующей продукции (мороженого).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены, в частности, следующие материалы: распечатки страниц с сайта лица, подавшего возражение [1]; распечатки отзывов потребителей о мороженом лица, подавшего возражение [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 12.08.2020, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде оригинальной композиции из различных изображений (образов), которые могут быть восприняты как составляющие слово «ЛЕТО» только лишь посредством домысливания, но такое восприятие данной композиции никак не является однозначным, и указанное слово в ней обязательно вовсе не идентифицируется, в силу чего сравниваемые знаки представляют собой совершенно разные виды товарных знаков и не являются сходными, а также отсутствуют и какие-либо

доказательства известности продукции лица, подавшего возражения, в то время как оспариваемый товарный знак, напротив, действительно активно используется правообладателем для индивидуализации своей продукции (мороженого).

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем была приложена копия его бухгалтерской справки [3].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.07.2018) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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 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 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных

признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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 изобразительное



обозначение в виде хорошо запоминающейся оригинальной цветной композиции, состоящей, в частности, из изображений дольки арбуза, стилизованной по своей внешней форме под букву «Л», и травяного газона, стилизованного под букву «Е», а также пляжного зонта и спасательного круга.

Так, из данных отдельных изображений, вычлененных из указанной единой композиции, только лишь посредством субъективных дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций можно составить, например, слово «ЛЕТО», приняв за искусственно заданное условие, что изображение пляжного зонта представляет собой именно изображение буквы «Т», а изображение спасательного круга – изображение буквы «О».

Однако такое действительно возможное их восприятие, вместе с тем, вовсе не является исключительно однозначным, так как изображение пляжного зонта по своей внешней форме, на самом деле, достаточно далеко от изображения буквы «Т» и, например, ближе к изображению буквы «Ф», либо соответствующая композиция может быть воспринята, например, как стилизованное изображение слова «ЛЕО», помещенного просто под пляжным зонтом. В спасательном круге изображена, в частности, собака, кличкой которой вполне может быть, например, «Лео».

Указанные выше обстоятельства не позволяют однозначно усмотреть наличие в оспариваемом товарном знаке строго определенного словесного элемента, то есть данный товарный знак в целом представляет собой

исключительно изобразительное обозначение, которое, согласно пункту 43 Правил, в принципе, не подлежит сравнительному анализу со словесными обозначениями.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 717272 представляет собой именно словесное обозначение «ЛЕТО», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Таким образом, оспариваемый (изобразительный) товарный знак и противопоставленный (словесный) товарный знак никак не могут быть признаны ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака товары 30 класса МКТУ, представляющие собой мороженое, составы для его изготовления и пищевой лед, с одной стороны, и товары 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, с другой стороны, действительно совпадают между собой, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же соответствующим родовым группам товаров, то есть они являются однородными.

Однако в силу несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие сходства у сравниваемых знаков обуславливает, собственно, и отсутствие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров в связи с экономической деятельностью лица, подавшего возражения, с использованием несходного с ним товарного знака.

К тому же, факт наличия у лица, подавшего возражение, исключительного права на соответствующий противопоставленный товарный знак никак не может сам по себе обуславливать вывод о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и их единственном известном потребителю конкретном производителе.

В этой связи необходимо отметить, что все представленные лицом, подавшим возражение, документы [1 – 2] никак не могут свидетельствовать о фактах введения им в гражданский оборот соответствующих товаров в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и, собственно, об известности на эту определенную дату данных товаров и их только одного (единственного) производителя – лица, подавшего возражение.

Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены, например, какие-либо договоры поставки им товаров и подтверждающие их исполнение документы (товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения и т.п.).

Размещенные лицом, подавшим возражение, на своем сайте некоторые сведения о самом себе [1] и отзывы всего лишь нескольких потребителей в сети Интернет [2] сами по себе не свидетельствуют о введении соответствующих товаров в гражданский оборот и не могут свидетельствовать об их известности широкому кругу российских потребителей.

При этом коллегия совсем не располагает какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так, им не были представлены, например, результаты

социологического опроса, которые содержали бы соответствующие объективные сведения.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 2] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, следует отметить и то, что в рассматриваемом возражении обоснование заинтересованности лица, подавшего возражение, сводится только лишь к выражению им мнения о сходстве сравниваемых знаков. В возражении им не было указано на какие-либо иные обстоятельства, которые обуславливали бы наличие нарушений его субъективных прав в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака и/или наличие между лицом, подавшим возражение, и правообладателем определенного конфликта интересов на рынке соответствующих товаров по поводу этого товарного знака или сходных с ним обозначений.

Коллегия пришла к выводу об отсутствии у оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака сходства, что обуславливает, в свою очередь, и вывод об отсутствии у лица, подавшего возражение, собственно, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 712614.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 712614.