

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 28.04.2021 возражение, поданное Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709360, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020709360, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.02.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.12.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29, 31, 32 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком

«Inchoco» (свидетельство №767773 с приоритетом от 16.07.2019), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНЧОКО ГРУП», 119421, Москва, Ленинский пр-кт, д. 111, корп. 1, эт. 3, пом. 26, оф. 18 (в настоящее время согласно договору о распоряжении исключительным правом на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 05.04.2021 за №РД0359631, права на товарный знак по свидетельству №767773 перешли к Данилову Биньямину Маликовичу, 105187, Москва, ул. Щербаковская 57/20, кв. 53).

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- при подаче заявки №2020709360 на регистрацию было указано, что заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесного элемента «in ho», выполненного в латинице оригинальным шрифтом, и оригинального изобразительного элемента в виде изогнутой линии, является фантазийным и семантически нейтральным к заявленным товарам и услугам, в свою очередь противопоставленный товарный знак является словесным, включает слово «Inchoco» (произносится [инчоко]), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения по графическому признаку сходства, поскольку сравниваемые обозначения производят различное впечатление за счет отличающихся видов шрифта, графических написаний, изобразительного элемента;

- данный довод подтверждается сложившейся практикой Роспатента по признанию несходными до степени смешения обозначений, отличающихся

визуально: обозначение «» по заявке №2010740741 и товарный знак

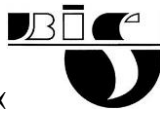


«**FITNESS**» по свидетельству №260286; обозначение «» по заявке

№2016737149 и товарный знак «» по свидетельству №511383;

товарные знаки «» по свидетельству №534140 и «» по

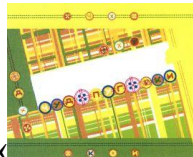
свидетельству №203671; обозначение «» по заявке №2013726216 и

товарные знаки «» по свидетельству №292160, «» по

свидетельству №286257, «» по свидетельству №223377; товарные знаки

«» по свидетельству №708444 и «» по свидетельству №216824, «1000 МЕЛОЧЕЙ» по свидетельству №624468, а, кроме того,

изобразительными признавались обозначения «» по заявке

№2016744060, «» по заявке №2011736515;

- разница в произношении характеризующихся различным звуковым рядом заявленного обозначения, имеющего неоднозначное прочтение, и противопоставленного товарного знака обуславливает вывод об отсутствии между ними фонетического сходства;

- согласно практике Роспатента фонетически несходными были признаны

товарные знаки «» по свидетельству №690850 и «Гудвин» по свидетельствам №172086, «Goodwin» по свидетельству №173369, «» по свидетельству №425937; «» по свидетельству



№642672 и «VELAR» по свидетельству №596418; «» по свидетельству №530313 и «» по свидетельству №328395;

- заявленное обозначение представляет собой фантазийное слово «ineho», а противопоставленный товарный знак «INCHOCO» может быть переведено как «в шоколаде», поскольку включают слово «CHOCO», которое является словом английского языка со значением «шоколадка», следовательно, заявленное обозначение и противопоставленное несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой по семантическому критерию, что обуславливает несходство сравниваемых обозначений в целом;

- например, отсутствие смыслового сходства между фантазийным знаком «ОМЕГА» по международной регистрации №1046400 и товарным знаком



«AMEGA» по свидетельству №278820 подтверждается судебной практикой.

В этой связи заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020709360 в качестве товарного знака, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив обстоятельства доводы и заслушав представителя заявителя по существу возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.02.2020) приоритета заявленного обозначения по заявке №2020709360 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил 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 пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Обозначение «  » по заявке №2020709360 с приоритетом от 26.02.2020, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент в оригинальном шрифтовом исполнении. Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2020709360, заявленное обозначение состоит из словесного элемента «in ho», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и оригинального изобразительного элемента в виде изогнутой линии.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «  » в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ основан на наличии товарного знака «Inchoco» по свидетельству №767773, принадлежащего в настоящее время Данилову Биньямину Маликовичу.

Противопоставленный товарный знак «Inchoco» по свидетельству №767773 с приоритетом от 16.07.2019 является словесным, включает в состав словесный элемент «Inchoco», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №767773 зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №767773 совпадают (идентичны) по роду / виду, имеют одинаковое назначение и условия реализации. Указанное обуславливает вывод об однородности сопоставляемых товаров 30 класса МКТУ и заявителем не опровергается.



В свою очередь анализ заявленного обозначения «  » и противопоставленного товарного знака «Inchoco» показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли,

так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Таким элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству №767773 является слово «Inchoso», которое отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо языка, следовательно, воспринимается в качестве фантазийного, при этом может иметь варианты прочтения в зависимости от знания потребителем фонетики того или иного иностранного языка: например, [инчоко] согласно правилам чтения английского языка; [иншоко] согласно французской фонетике, [инхола] согласно правилам чтения латинского языка и т.д.

В свою очередь словесное обозначение «In choso» также является индивидуализирующим элементом заявленного обозначения «», обуславливая вывод о правомерности сопоставления знаков по их словесному элементу.

При этом следует указать, что, несмотря на наличие оригинальной графической проработки заявленного обозначения, его словесная составляющая «in Choso» не утрачена. Позиционирование обозначения «» как «in Choso» подтверждается его использованием в гражданском обороте в качестве



средства индивидуализации кондитерских изделий «     1 отзыв» (см. например, <https://www.ozon.ru/brand/in-choco-87327332/>).

В силу изложенного следует констатировать, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент представляет собой не набор букв, а словесный элемент «in Choso» в оригинальной шрифтовой проработке, имеющий при этом такие же варианты прочтения, как и противопоставленный товарный знак со словесным элементом «Inchoso». При этом наличия у словесного элемента «in Choso» определенного смыслового в каком-либо языке не выявлено, что позволяет сделать вывод о фантазийном характере указанного обозначения.

Отсутствие смыслового значения индивидуализирующих словесных элементов «Inchoso» и «in Choso» сравниваемых обозначений обуславливает вывод о невозможности их сопоставления по семантическому признаку сходства, что нивелирует значимость указанного критерия при восприятии сравниваемых обозначений.

Вместе с тем фонетическое тождество словесных элементов «Inchoso» и «in Choso», входящих в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №767773, очевидно.

Кроме того, необходимо отметить, что, несмотря на оригинальное шрифтовое исполнение заявленного обозначения, оно, тем не менее, выполнено буквами латинского алфавита, графемы которого имеют сходное начертание с графемами, используемыми в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №767773, сближая сравниваемые обозначения в визуальном отношении.

Таким образом, высокая степень сходства сопоставляемых обозначений, а также однородность товаров, для маркировки которых предназначены заявленное

обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №767773, обуславливает вывод о сходстве этих обозначений до степени их смешения, и как следствие, возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Коллегия приняла к сведению предоставленную заявителем информацию о сосуществовании товарных знаков, включающих в свой состав сходные словесные элементы, один из которых выполнен в оригинальной графической манере. Вместе с тем приведенные в возражении товарные знаки, содержащие в своем составе иные словесные элементы, нежели заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, не опровергают наличие сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения по заявке №2020709360 в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 30.12.2020.