

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2021, поданное ИП Максимчевым Даниилом Павловичем, г. Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715375 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020715375, поданной 25.03.2020, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: «белый, черный, бежевый, коричневый, красный».

Решение Роспатента от 20.01.2021 об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020715375 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с комбинированным



товарным знаком [2] (эскиммо – неохраняемый элемент) зарегистрированным по свидетельству № 671809, приоритет от 13.04.2017 на имя ООО «Чистая линия», 141707, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Виноградная, 9В, для услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- при оценке сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] очевидно их сходство до степени смешения по общему зрительному впечатлению и подобию заложенных в обозначения понятий;

- словесный элемент «Эскиммо» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, поскольку указывает на свойства и назначение.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 12.05.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.01.2021.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- использование неохраняемых элементов в комбинированном обозначении [1] не нарушает исключительных прав на товарные знаки других лиц. Словесный элемент «Эскиммо» не занимает в заявленном обозначении [1] доминирующего положения;

- согласно Толковому словарю под редакцией Д.Н. Ушакова термин «эскиммо» обозначает мороженое в шоколаде;

- неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями (Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2019 г. по делу №А12-22821/2019, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.12.2014 N 301-ЭС14-1129 по делу N А82-12905/2013);

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не являются сходными до степени смешения, не ассоциируются друг с другом в

целом, имеют фонетические различия (6 и 7 букв, 6 и 7 звуков). В противопоставленном знаке [2] при произношении между частями «О» и «эскимо» подразумевается небольшая пауза, при этом сильными ударными слогами являются «О» и «МО». В свою очередь в заявленном обозначении [1] при произношении не подразумевается никакой паузы, а ударным слогом является только «МО»;

- сравниваемые обозначения имеют визуальные различия, обусловленные разным композиционным построением, различием в шрифтовом исполнении словесных элементов, разными оригинальными изображениями эскимо, различиями во внешней форме обозначений;

- отличающееся графическое выполнение букв придает элементу «ЭСКИМО» различную смысловую окраску. В противопоставленном товарном знаке [2] словесный элемент «О эскимо» разделен изобразительным элементом и воспринимается как восклицательный знак, что подразумевает паузу при произношении. В сознании потребителя обозначение порождает ассоциацию с радостным восклицанием «О! Эскимо!». В заявленном обозначении [1] словесный элемент «Эскимо» несет нейтральный смысловой оттенок, покупатель не фокусируется на представленном товаре.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 12.05.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (25.03.2020) заявки № 2020715375 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение и т.п.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно требованиям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям 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.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных 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.

Согласно пункту 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, состоит из стилизованного

изображения мороженого и словесного элемента «ЭСКИМО», выполненного стилизованным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; кафе-мороженое»* в цветовом сочетании: «белый, черный, бежевый, коричневый, красный».

Заявитель не оспаривает вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о том, что элемент «ЭСКИМО» является неохраняемым в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризуют заявленные услуги 43 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявитель считает, что заявленное обозначение [1] соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку отсутствует сходство до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2].

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1]



противопоставлен следующий товарный знак: [2] (изображение мороженого и эскимо – неохраняемые элементы) по свидетельству № 671809, приоритет от 13.04.2017. Правообладатель: ООО «Чистая линия», г. Долгопрудный. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении услуг 43 класса МКТУ *«кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; закусовые; услуги баров»* в цветовом сочетании: «коричневый, белый».

Как известно, при оценке на тождество и сходство оценка сходства сравниваемых обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. Вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (см., например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04 марта 2015 г. № А56-9300/2012).

Сопоставление упомянутых изображений обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений, таких как:

- сочетание цветов и тонов (бело-коричневые цвета);
- вид и характер изображений (стилизованные изображения определенного глазированного мороженого на палочке – Эскимо);
- смысловое значение (мороженое Эскимо);
- композиционное построение изображений (близко по восприятию расположены неохраноспособные элементы сравниваемых обозначений: «Эскимо» - в нижней части и вблизи с изобразительным элементом в виде мороженого «Эскимо»).

Восприятие сравниваемых обозначения [1] и товарного знака [2] приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя: мороженое «Эскимо». Указанное обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве. При этом словесный элемент «Эскимо» в сравниваемых обозначениях [1] и [2] способствует однозначному восприятию изобразительного элемента в виде глазированного мороженого на палочке.

Нюансы в графическом оформлении мороженого «Эскимо» не приводит к отсутствию сходства между сравниваемыми обозначениями, поскольку, как указывалось выше, образы, порождаемые сравниваемыми обозначениями, одинаковы и не требуют домысливания.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен.

Что касается однородности сравниваемых услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] следует отметить, что в перечнях фигурируют идентичные услуги *««кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; закусочные»*, что свидетельствует об их однородности. Остальные заявленные услуги 43 класса МКТУ и услуги 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному роду (виду) («услуги предприятий общественного питания»), имеют общее назначение (для общего питания), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Следовательно, заявленное обозначение [1] в отношении услуг 43 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и решение Роспатента от 20.01.2021 следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2021, и оставить в силе решение Роспатента от 20.01.2021.