

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 24.06.2021 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Лаконд», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020727943 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020727943 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 22.05.2020 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой

ФантОффи
ФантОффі
FantOffi

словесное обозначение «**ФантОффи**», выполненное буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.05.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками «ФАНТ» по свидетельствам №№ 260701 и 648413, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.06.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.05.2021. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными друг с другом, так как они производят разное общее зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, и различаются своими смысловыми значениями, поскольку заявленное обозначение образовано от слов «фан», означающего «фантастическое», и «тоффи», означающего кондитерское изделие (конфету) из сливочного масла и вареной смеси из сахара и воды либо соответствующую кондитерскую (ирисную) массу, а противопоставленные товарные знаки «ФАНТ» означают игру, в которой участники выполняют шуточное задание, либо предмет или задание в этой игре, причем товары, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не являются однородными между собой, поскольку заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленных товарных знаков осуществляется реальная деятельность в разных сферах экономики.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.05.2020) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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; расположение 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 обозначения понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначения понятий, идей. 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).

Заявленное обозначение представляет собой выполненное в три строки стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского

ФантОффи
ФантОффи
FantOffi

алфавитов словесное обозначение « ».

Восприятие данного знака в целом начинается со словесного элемента «**ФантОффи**», занимающего начальное (верхнее) положение, акцентирующее на себе внимание, а ниже, в подчиненном к нему положении, помещены фонетически тождественные ему словесные элементы, представляющие собой всего лишь его воспроизведения по правилам транслитерации, соответственно, в

сочетании букв русского и латинского алфавитов и буквами латинского алфавита.

При этом несущий в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку, с учетом указанного выше обстоятельства, словесный элемент «**ФантОффи**» выполнен без пробелов, в одно слово, но определенное применение в нем сочетания заглавных и строчных букв, совершенно очевидно, обособляет в нем два начинающихся с заглавных букв элемента «**Фант**» и «**Оффи**», из которых он таким образом и был составлен.

В этой связи следует отметить, что довод возражения о том, что заявленное обозначение образовано от слов «фан», означающего «фантастическое», и «тоффи», означающего кондитерское изделие (конфету) из сливочного масла и вареной смеси из сахара и воды либо соответствующую кондитерскую (ирисную) массу, является некорректным, не соответствующим его реальному восприятию потребителями, учитывая вышеуказанное обстоятельство, причем «фан» никак не может быть признано в качестве общепринятого сокращения от слова «фантастическое».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 22.05.2020 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 260701 и 648413 с приоритетами от 30.12.2002 и 29.05.2017 представляют собой выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесные обозначения «**ФАНТ**».

Данные товарные знаки охраняются на имя другого лица, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия у них крайне близких составов звуков и совпадающих звуко сочетаний, причем в акцентирующих на себе внимание начальных частях («**Фант**-», «**Фант**-» и «**Fant**-») соответствующих словесных

элементов в заявленном обозначении, обуславливающего, соответственно, полное фонетическое вхождение противопоставленных товарных знаков «**ФАНТ**» в заявленное обозначение

Их сходство в целом усиливается еще и за счет использования одинакового (стандартного) шрифта и превалирующего совпадения соответствующих определенных букв одного и того же (русского) алфавита.

Слово «**ФАНТ**», действительно, означает игру, в которой играющие исполняют то или иное, преимущественно шуточное, задание, назначаемое по жребию владельцу значка, предмета (фанта), либо саму вещь, отдаваемую участником этой игры для жеребьевки, либо задание, назначаемое участнику этой игры (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Толковый словарь Ушакова» – <https://dic.academic.ru/>).

Наличие в составе заявленного обозначения данной лексической единицы, как уже отмечалось выше, графически обособленной в нем, позволяет сделать вывод также и о подобии заложенных в сравниваемые знаки понятий и идей.

При этом действительно имеющееся у сравниваемых знаков некоторые отличия по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв с учетом наличия в заявленном обозначении еще и иных конечных частей у соответствующих словесных элементов и их расположения в три строки, по использованию заглавных или строчных букв, по использованию в заявленном обозначении, в отличие от противопоставленных товарных знаков, букв не только русского, но и латинского алфавитов, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие

признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке товары 30 класса МКТУ представляют собой различные виды кондитерских, хлебобулочных, зерновых и мучных продуктов, которые являются однородными кондитерским, хлебобулочным, зерновым и мучным продуктам, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, так как они относятся к одной и той же отрасли производства (пищевые продукты), и некоторые из них совпадают или соотносятся между собой как вид-род (как различные виды соответствующих вышеперечисленных общеродовых групп товаров), а другие, являющиеся разными видами пищевых продуктов, одинаково относятся именно к этим соответствующим определенным родовым группам, что заявителем в возражении, собственно, никак не оспаривается.

Что касается довода возражения об осуществлении заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленных товарных знаков своей реальной деятельности в разных сферах экономики, то следует отметить, что такое обстоятельство, в принципе, не может опровергнуть вывод об однородности соответствующих сопоставляемых между собой конкретных товаров, приведенных в перечнях товаров рассматриваемой заявки и противопоставленных регистраций товарных знаков. Их однородность устанавливается исходя из определенных критериев, в частности, отмеченных выше, независимо от фактов реального использования сравниваемых знаков в отношении тех или иных товаров.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней товаров усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных)

товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.06.2021, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2021.