

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 13.01.2023, поданное ООО «Гудвин», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734605, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « » по заявке №2021734605, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.09.2022 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, неохраняемыми элементами в заявленном обозначении являются слова «конфета с миндалем и абрикосом». Также неохраняемыми являются реалистичные изображения орехов миндаля, абрикоса и кураги. Указанные элементы подпадают под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, включенный в состав обозначения словесный элемент «Tasty» (в переводе с английского языка «вкусный, вкуснейший, приятный на вкус», см. например, <https://yandex.ru/search>) в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует товары, указывает на их свойства, в том числе, носящие хвалебный характер. Графическое исполнение словесного элемента «Tasty» не придает обозначению достаточной различительной способности.

Таким образом, заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, в связи с чем не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «TASTIES» по международной регистрации № 1527441 (1) с приоритетом от 09.03.2020, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Top Brand Distribution Limited», Лондон, Великобритания, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим слово «Taste», зарегистрированным по свидетельству №592014 (2) с приоритетом от 30.06.14 на ООО "Городской супермаркет", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

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

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- словесный элемент "TASTIES" в составе противопоставленного знака по международной регистрации №1527441 признан неохраняемым. Таким образом, индивидуализирующую функцию в данном знаке несут графические элементы и композиция. Обозначение по международной регистрации №1527441 включает в себя

словесный элемент "TASTIES", выполненный заглавными латинскими буквами жирным шрифтом чёрного цвета. Над буквой "T" расположено изображение сердца красного цвета, от которого отходят два изогнутых графических элемента с переменной толщиной, выполненные чёрным и красным цветом. Элемент, выполненный красным цветом, огибает словесный элемент с левой стороны. Заявленное обозначение является комбинированным. В левой части композиции расположен словесный элемент "конфета", выполненный стандартным шрифтом тёмно-розового цвета. Ниже расположен словесный элемент "Tasty", выполненный латинскими буквами оригинальным шрифтом оранжевого цвета с окантовкой тёмно-розового цвета. Ниже расположено словосочетание "с миндалем и абрикосом", выполненное в две строки стандартным шрифтом тёмно-розового цвета. В правой части композиции расположено изображение орехов миндаля, шоколада, абрикоса и кураги. Существенные отличия в композициях, средствах выражения, виде шрифта, составе и характере графических элементов, цветовом сочетании позволяют утверждать, что заявленное и представленное экспертизой обозначения имеют визуальные различия, производят различное общее зрительное впечатление, что исключает возможность возникновения у потребителя впечатления о принадлежности их одному правообладателю;

- поставки продукции заявителя осуществляются в различные регионы (включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск и другие города-миллионники): Нижегородскую область, Московскую область, Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинскую область, Амурскую область, Новосибирскую область, Республику Коми. Продукция также представлена в Республике Беларусь, Казахстане, Кыргызстане, Донецкой Народной Республике, КНР;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак "TASTY KINGDOM" №703601 с приоритетом 21.08.2018, который им активно и широко используется;

- ООО "Гудвин" является участником многочисленных выставок (в том числе, международных) и различных мероприятий, его продукция была неоднократно удостоена наград и медалей, что способствовало узнаваемости продукции заявителя среди потребителей, в том числе, под заявленным обозначением. Таким образом, в связи с широким использованием заявленного обозначения оно стало известно широкому кругу потребителей в нескольких регионах России, приобрело достаточную различительную способность и ассоциируется у потребителя именно с производителем ООО "Гудвин".

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. Решение Роспатента;
2. Товарная накладная ЕР-271 от 27.05.2021;
3. Товарная накладная ЕР-255 от 24.05.2021;
4. Счет-фактура ЕР-250 от 18.05.2021;
5. Счет-фактура ЕР-280 от 04.06.2021;
6. Распечатка об участии в выставке "WorldFood 2019";
7. Распечатка об участии в выставке "WorldFood 2021";
8. Распечатка об участии в выставке "ПРОДЭКСПО-2019";
9. Распечатка об участии в выставке "ПРОДЭКСПО-2020";
10. Распечатка об участии в выставке "ПРОДЭКСПО-2022";
11. Распечатка об участии в благотворительной акции "День доброго мороженого" 2019 г.;
12. Распечатка об участии в благотворительной акции "День доброго мороженого" 2020 г.;
13. Публикация на портале retail.ru;
14. Распечатка об участии в выставке "ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ-2022";
15. Распечатка об участии в выставке "Белые Ночи – 2022".

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.06.2021) поступления заявки №2021734605 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 3 пункта 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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что

заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях 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 обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из помещенных на четырех строках словесных элементов «конфеты», «Tasty», «с миндалем и абрикосом», в правой части обозначения помещены реалистичные изображения орехов миндаля, абрикоса, кураги, шоколада. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в темно-розовом, оранжевом, зеленом, темно-зеленом, коричневом, темно-коричневом, черном, светло-розовом, розовом, светло-оранжевом, темно-оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; карамели [конфеты];

конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; шоколад».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения включены реалистичные изображения орехов миндаля, шоколада, абрикоса, кураги, которые являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. Заявителем не оспаривается и неохраноспособность слова «конфета», словосочетания «с миндалем и абрикосом», также подпадающего под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Tasty». Анализ словарей основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru, Новый англо-русский словарь) показал, что упомянутый словесный элемент имеет следующие переводы с английского на русский язык: вкусный, приятный, имеющий хороший вкус, изящный и т.д. С учетом того, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, относящихся к пищевым продуктам, словесный элемент «tasty» будет восприниматься в качестве их характеристики, а именно свойства (товары, имеющие приятный вкус, вкусные продукты), носящие хвалебный характер. Следовательно, данный элемент не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраноспособным элементом заявленного обозначения. Указанное в возражении никак не оспаривается.

По мнению коллегии, доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраноспособные элементы, при этом сочетание данных элементов не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов. Так, словесные элементы помещены друг под другом на четырех строках, в правой части знака помещен изобразительный элемент, что является традиционным и характерным способом оформления товарных знаков.

Заявитель приводит о наличии у него прав на товарный знак «TASTY KINGDOM» по свидетельству №703601. Вместе с тем, указанная регистрация представляет собой обозначение, существенно отличающееся от заявленного обозначения, в связи с чем не может свидетельствовать о его охраноспособности.

Следует отметить, что положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность. В рамках изложенного заявителем указывается на активное и интенсивное использование заявленного обозначения в отношении заявленных к регистрации товаров 30 класса МКТУ. Анализ материалов (2-15), представленных с целью доказывания приобретенной различительной способности заявленного обозначения, показал следующее.

Заявитель ссылается на публикации в сети Интернет (6-9), касающиеся его участия в выставках «WorldFood 2020», «WorldFood 2021», «ПродЭкспо» 2019 и 2020 годов. Вместе с тем, в указанных распечатках не указано на факт экспонирования на выставке продукции под заявленным обозначением. Распечатки, касающиеся участия в выставках «ПродЭкспо-2022» (10), «Пищевая индустрия-2022» (14), «Белые ночи-2022» (15) относятся к периоду после даты приоритета заявленного обозначения и также не содержат упоминания о заявленном обозначении.

Само по себе участие заявителя в акции «День доброго мороженого» (11-12) не свидетельствует об известности произведенной им продукции под исследуемым обозначением. Также не свидетельствует об узнаваемости заявленного обозначения и распечатка из сети Интернет (13) о том, что заявитель производит шоколадные яйца с игрушкой внутри, поскольку данная продукция сопровождается иным обозначением.

Товарные накладные и счета - фактуры (5) на поставку товаров, в том числе, под обозначением «Tasty с абрикосом и миндалем» не подписаны получателем груза, в связи с чем не ясно был ли фактически поставлен соответствующий товар. Что касается товарных накладных и счетов – фактур (2-4), касающихся поставки товаров в г. Владивосток, то они касаются лишь незначительных объемов реализации товаров заявителя в одном городе Российской Федерации.

Доводы возражения о поставках продукции в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинскую область, Амурскую область, Нижегородскую область, Новосибирскую область являются декларативными и ничем не подтверждены.

Материалы, подтверждающие затраты на рекламу товаров заявителя под заявленным обозначением, ее длительность и интенсивность, а также материалы о степени

информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов, с возражением представлены не были.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия усматривает, что представленных материалов (2-15) недостаточно для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает товары 30 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, во взаимосвязи с заявителем. В связи с изложенным, у коллегии отсутствуют основания для признания приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

В оспариваемом решении Роспатента было указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению был



противопоставлен знак «» (1), правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица. Указанный знак образован словесным элементом «TASTIES», а также двумя изогнутыми линиями черного и красного цветов, над буквой «I» помещено изображение сердечка. Словесный элемент «TASTIES» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и исключен из самостоятельной правовой охраны.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и знака (1) коллегия учитывала, что словесный элемент «TASTIES» в составе знака (1) относится к его неохраняемым элементам, заявленное обозначение также состоит из неохраняемых словесных элементов «Tasty», «с миндалем и абрикосом», а также неохраняемых изображений шоколада, орехов миндаля, кураги и абрикоса. С учетом изложенного, сравнению подлежат графическое и композиционное решения сравниваемых обозначений.

Как отмечалось выше, знак по международной регистрации № 1527441 включает в себя словесный элемент "TASTIES", выполненный заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом чёрного цвета. Над буквой "I" расположено изображение сердца красного цвета, от которого отходят два изогнутых графических элемента с переменной толщиной, выполненные чёрным и красным цветом. Элемент, выполненный красным цветом, огибает словесный элемент с левой стороны. В свою очередь заявленное обозначение имеет совершенно иное графическое исполнение. В левой части обозначения

помещен словесный элемент "конфета", выполненный стандартным шрифтом тёмно-розового цвета, ниже помещен словесный элемент "Tasty", выполненный латинскими буквами оригинальным шрифтом оранжевого цвета с окантовкой тёмно-розового цвета, ниже помещено словосочетание "с миндалем и абрикосом", выполненное в две строки стандартным шрифтом тёмно-розового цвета. В правой части композиции расположено изображение орехов миндаля, шоколада, абрикоса и кураги. С учетом вышеизложенного описания, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными и не ассоциируются друг с другом в целом, так как производят разное общее зрительное впечатление в силу того, что различна сама форма заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), различно их композиционное построение, отличаются включенные в их состав изобразительные элементы, количество словесных элементов и их расположение в составе заявленного обозначения и знака (1) также отличаются. Что касается словесных элементов «Tasty» и «TASTIES» заявленного обозначения и знака (1), то они имеют различное шрифтовое и цветовое исполнение, выполнены заглавными / строчными буквами, помещены в различных частях сравниваемых обозначений. Таким образом, заявленное обозначение и знак (1) по-разному акцентируют на себе внимание потребителя и не являются сходными в целом.

Товары 30 класса МКТУ «cakes; cereal based foodstuffs for human consumption; cereal preparations; cereal products in bar form; biscuits; biscuits containing chocolate flavoured ingredients; biscuits containing fruit; biscuits flavoured with fruit; biscuits having a chocolate coating; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies); pastry; coated nuts [confectionery]; confectionery» («cakes; cereal based foodstuffs for human consumption; cereal preparations; cereal products in bar form; biscuits; biscuits containing chocolate flavoured ingredients; biscuits containing fruit; biscuits flavoured with fruit; biscuits having a chocolate coating; pastries, cakes, tarts and biscuits (cookies); pastry; coated nuts [confectionery]; confectionery») знака (1) идентичны или обладают высокой степенью однородности с заявленными товарами 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; шоколад». Сравнимые виды товаров могут быть произведены

одним лицом, иметь совместные каналы реализации и одинаковый круг потребителей, что в возражении никак не оспаривается.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена однородность товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений, а также отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), что исключает вероятность смешения товаров 30 класса МКТУ, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным ему знаком (1), и, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2023, оставить в силе решение Роспатента от 14.09.2022.