

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 апреля 2020 г. № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.07.2025 возражение ИП Петуховой Светланы Арсеньевны (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024707794, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «» в качестве товарного знака по заявке № 20247077943 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.01.2024 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 01.04.2025 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя другого лица с комбинированными товарными знаками со словесным элементом «CAMEL», «КАРАМЕЛЬ», зарегистрированными под №№ 864928, 839956 (с приоритетом от 13.01.2021), № 683711 (с приоритетом от 07.11.2017) и образующими серию на имя Булгаковой Натальи Олеговны, 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.

Энгельса, 82-100, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют крайне низкую степень сходства;
- определяющее значение при оценке сходства товарных знаков имеет изобразительный элемент комбинированного товарного знака, заявленный к регистрации;

- несмотря на то, что сравниваемые знаки обладают определенной степенью сходства в словесной части обозначений, сильным элементом товарного знака заявителя является изобразительная (графическая) часть товарного знака, которая не имеет ничего общего с противопоставленными обозначениями [1-3]. Такие признаки как фонетическое, графическое и смысловое сходство обозначений должны учитываться в совокупности, так как в ином случае это привело бы к смешению множества товарных знаков. В том числе необходимо принимать во внимание общее восприятие обозначений потребителями соответствующих товаров и услуг;

- сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом, поскольку выявленные отличия в их визуальном и звуковом восприятии играют решающую роль для оценки их сходства в целом. По мнению заявителя, это свидетельствует о наличии существенных отличий заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- товарный рынок обращения изделий Петуховой С.А. - Красноярский край (кафе-кондитерская «Карамель» находится в г. Норильске), в то время как товарный рынок обращения изделий Булгаковой Н.О. - Краснодарский край (кафе-кондитерская находится в г. Новороссийске). Указанное свидетельствует о том, что товарный рынок сравниваемых обозначений не имеет географического сходства. Товары, реализуемые Петуховой С.А. и Булгаковой Н.О., не являются взаимозаменяемыми. Это также означает разный круг потребителей товаров;

- вопреки выводам экспертизы, сравниваемые услуги 43 класса МКТУ не являются однородными;

- заявитель просит принять во внимание приведенную в возражении судебную практику при принятии решения по результатам рассмотрения данного возражения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба зарегистрировать товарный знак по заявке №2024707794 в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.01.2024) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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 пункту 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», состоящее из стилизованного изображения торта, под которым расположено слово «Карамель», и вся эта композиция размещена на фоне круга с множеством полос, исходящих из центра обозначения.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 43 класса МКТУ «украшение еды, украшение тортов, услуги кафе».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024707794 мотивировано несоответствием обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходных до степени смешения товарных знаков [1-3] со словесными элементами «КАРАМЕЛЬ/CARAMEL», зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя другого лица.



Товарные знаки [1-3]  представляют собой комбинированные обозначения со стилизованными изображениями официантки с тортом и словами «CARAMEL/КАРАМЕЛЬ».

Знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг:

30 класса МКТУ - изделия желейные фруктовые [кондитерские], изделия из сладостей для украшения тортов.

43 класса МКТУ - аренда помещений для проведения встреч, закусочные, кафе, кафетерии, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарными знаками [1-3] установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «КАРАМЕЛЬ/CARAMEL», поскольку именно эти элементы выполняют в сравниваемых обозначениях основную функцию товарного знака в отличие от слабых изобразительных элементов и неохраняемых словесных элементов «Кондитерская, desserts, Bulgakova» товарных знаков [1-3], не обладающих различительной способностью. Кроме того, словесные элементы «КАРАМЕЛЬ/CARAMEL» противопоставленных знаков доминируют в них в силу выполнения буквами более крупного размера, нежели словесные элементы «Кондитерская Булгаковой Натальи».

При этом следует отметить, что в комбинированных обозначениях, каковыми являются заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя, а в устной речи и при радиорекламе словесный элемент является единственным элементом, доступным для восприятия потребителя.

Анализ сходства сильных элементов обозначений показал, что словесный элемент «Карамель» заявленного обозначения полностью входит в товарные знаки [2-3], является тождественным фонетически и семантически и сходным графически со словесным элементом «Карамель» противопоставленных знаков [2-3], а также

является сходным фонетически (за счет полного совпадения семи из восьми звуков), с товарным знаком [1], отличаясь лишь окончанием.

Таким образом, имеет место тождество/сходство сильных элементов сравниваемых обозначений.

Что касается некоторых графических отличий, обусловленных разным количеством словесных элементов и использования цвета в заявленном обозначении, то эти отличия не оказывают существенного влияния на вывод о возможности ассоциирования сравниваемых обозначений в целом ввиду сходства/тождества их сильных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках. Вместе с тем, наличие в сравниваемых обозначениях стилизованного изображения трехъярусного торта и использование в знаках [2-3] букв русского алфавита, как в заявленном обозначении, сближает сопоставляемые знаки с точки зрения подобия заложенных в них идей и общего зрительного восприятия обозначений потребителями.

Таким образом, установленное фонетическое и семантическое тождество, а также фонетическое и графическое сходство сильных элементов сопоставляемых обозначений предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они могут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия в их выполнении.

Анализ однородности испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ «украшение еды, украшение тортов, услуги кафе» с услугами 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Сопоставляемые услуги либо совпадают по виду (услуги кафе – кафе), либо относятся к одной родовой группе услуг общественного питания, поскольку представляют собой деятельность по приготовлению и предоставлению населению продуктов питания и напитков, причем услуги по украшению еды, украшению

тортов являются частью услуг, предоставляемых кафе и ресторанами, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, сравниваемые услуги относятся к одному виду/роду услуг, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Что касается довода возражения о разной территориальной принадлежности сопоставляемых услуг, то коллегия отмечает, что данное обстоятельство не принимается во внимание в связи с тем, что исключительное право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации.

В связи с признанием сравниваемых обозначений сходными между собой в целом, а также однородности услуг сопоставляемых перечней существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу, что способно вызвать смешение этих услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2023734866 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых услуг 43 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 01.04.2025.