

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.03.2017, поданное Рычаговым Сергеем Александровичем, г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015707284 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «CRAZY TOFFEE CREAM» по заявке №2015707284, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.03.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.12.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что входящие в заявленное обозначение словесные элементы «TOFFEE CREAM» являются неохранными элементами обозначения для части заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку в силу своей семантики (в переводе с английского языка «TOFFEE» – «ириска», «CREAM» - «сливки, крем») указывают на вид товаров и состав сырья, а для другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к «TOFFEE» (ирикам) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и состава сырья товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «ТОФФИКРИМ» по свидетельству №466957, с приоритетом от 29.04.2010 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «CRAZY» по свидетельству №366795, с приоритетом от 24.07.2007 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2], в связи с чем, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- экспертизой указано, что «ТОФФЕЕ» в переводе с английского означает «ириска», однако «ТОФФЕЕ», еще переводится как «тянучка и жевательный», что и подразумевал заявитель;

- сам по себе факт выпуска товаров другими производителями с размещенным на них спорным обозначением не достаточен для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности;

- сведения из сети Интернет, положенные в основу решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, вызывают сомнения, поскольку ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (правообладатель противопоставленной регистрации по свидетельству №366795), было зарегистрировано как юридическое лицо лишь 31.01.2014.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2015707284;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.03.2015) поступления заявки №2015707284 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом (2.5.1.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому

написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CRAZY TOFFEE CREAM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Так, входящие в заявленное обозначение словесные элементы «TOFFEE CREAM» имеют следующие значения.

«TOFFEE» - «ириска» (англ. яз.);

«CREAM» - «крем, сливки; кремовый» (англ. яз.), см. Интернет, Яндекс, словари.

Таким образом, с учетом приведенных значений, указанные словесные элементы для части заявленных товаров 30 класса МКТУ «карамель [конфеты]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; леденцы*; сладости; конфеты; шоколад»,

являются характеризующими, указывая на их вид и состав, а в отношении другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ «тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; рулет весенний; лед пищевой; мороженое; сухари; резинки жевательные*; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; лед натуральный или искусственный; сироп золотой; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; напитки шоколадно-молочные; изделия кондитерские на основе арахиса; сэндвичи; печенье сухое; йогурт замороженный [мороженое]; попкорн; вафли; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; стабилизаторы для взбитых сливок; сахар*; тортилы; сухари панировочные; пудра для кондитерских изделий; сахар пальмовый; хлеб из пресного теста; хлеб; тесто для кондитерских изделий; лед для охлаждения; сорбет [мороженое]; ароматизаторы; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; напитки кофейные; маринады; муссы шоколадные; блины; булки; конфеты мятные; заменители кофе растительные; порошки пекарские; пудинги [запеканки]; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе миндаля; пицца; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; кускус [крупа]; вермишель; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; батончики злаковые с высоким содержанием белка; напитки шоколадные; напитки кофейно-молочные; песто [соус]; мята для кондитерских изделий; киш; пряники; печенье; крахмал пищевой; мюсли; батончики злаковые; палочки лакричные [кондитерские изделия]», не относящихся к «ирискам» и «сливкам», являются ложными или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

В силу изложенного словесные элементы «TOFFEE CREAM» заявленного обозначения признаны коллегией неохраноспособными в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, следующее.

Решение об отказе в регистрации товарного знака основано, также, на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ТОФФИКРИМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, на которой расположен словесный элемент «CRAZY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] было установлено следующее.

Как было установлено выше, словесные элементы «TOFFEE CREAM» заявленного обозначения признаны неохраноспособными для товаров 30 класса МКТУ.

Указанное исключает основания для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом на основании сходства неохраняемых словесных элементов «TOFFEE CREAM» заявленного обозначения и фантазийного словесного элемента «ТОФФИКРИМ» противопоставленного знака [1], в связи с чем, противопоставленный знак [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако, при проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2] было установлено, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «CRAZY» («CRAZY» - прил. сумасшедший, безумный, шальной; сущ. псих, фанатик, см. словари, Яндекс, англ. яз.).

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного знака [2] не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются сходными.

Анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых знаков, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ: «карамель [конфеты]; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; рулет весенний; лед пищевой; мороженое; сухари; резинки жевательные*; изделия железные фруктовые [кондитерские]; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; пастилки [кондитерские изделия]; лед натуральный или искусственный; сироп золотой; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; напитки шоколадно-молочные; изделия кондитерские на основе арахиса; сэндвичи; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; йогурт замороженный [мороженое]; попкорн; вафли; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; стабилизаторы для взбитых сливок; сахар*; тортилы; сухари панировочные; пудра для кондитерских изделий; сахар пальмовый; хлеб из пресного теста; хлеб; тесто для кондитерских изделий; лед для охлаждения; сорбет [мороженое]; ароматизаторы; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; леденцы*; напитки кофейные; маринады; муссы шоколадные; блины; булки; конфеты мятные; заменители кофе растительные; порошки пекарские; пудинги [запеканки]; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе миндаля; пицца; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; кускус [крупа]; вермишель; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; батончики злаковые с высоким содержанием белка; напитки шоколадные; сладости; напитки кофейно-молочные; конфеты; шоколад; песто [соус]; мята для кондитерских изделий; киш; пряники; печенье; крахмал пищевой; мюсли; батончики злаковые; палочки лакричные [кондитерские изделия]» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака [1-2], поскольку либо полностью совпадают (карамель; ароматизаторы; блины, булки; рулет весенний; лед пищевой; мороженое; сухари; резинки жевательные; пастилки [кондитерские изделия]; напитки шоколадно-молочные; сэндвичи; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; вафли; стабилизаторы для взбитых сливок; сахар; тортилы; хлеб; леденцы; напитки кофейные; заменители кофе; пудинги; кускус; вермишель; напитки шоколадные; сладости; напитки кофейно-молочные; конфеты; шоколад; мята для кондитерских изделий; киш; пряники; печенье; крахмал пищевой; мюсли), либо являются однородными, так как относятся к кондитерским изделиям, то есть соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [2] в отношении однородных товаров 30

класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 20.12.2016.