

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 от 21.11.2014, поданное ОАО «Оркла Брэндс Россия», Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709520, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013709520, поданной 25.03.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее горизонтально ориентированный прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «MISTER KREKER», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике, под которым расположен словесный элемент «Полезно то, что вкусно!», выполненный по дуге оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в красном, темно-красном, светло-красном, желтом, черном, белом, светло-коричневом, коричневом цветовом сочетании

Роспатентом 23.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013709520. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «KREKER», который является транслитерацией слова «крекер» (крекер – сухое печенье, способное сохранять свои пищевые качества длительное время, разновидность галеты (см. «Современный толковый словарь русского языка», С.А.Кузнецов, С-Петербург, НОРИНТ, 2002г., стр.298).

Таким образом, в отношении товаров 30 класса МКТУ «крекеры» словесный элемент «KREKER» указывает на вид товара и является неохраняемым. Для других заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «MISTER», ранее зарегистрированным на имя Голенкова Михаила Георгиевича, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ (свидетельство №495143 с приоритетом от 09.04.2012).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 21.11.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что наличие словесного элемента «KREKER» препятствует регистрации товарного знака в отношении товаров, не являющихся крекерами;

- в заявленном обозначении словесные элементы «MISTER» и «KREKER» не воспринимаются отдельно друг друга. Оба словесных элемента выполнены одинаковым белым цветом и заключены в прямоугольник красного цвета, который визуальнo объединяет их между собой и отделяет их от остальных словесных элементов заявленного обозначения;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «MISTER»;

- сравниваемые словесные обозначения существенно различаются фонетически, а именно по составу и количеству образующих их слов, слогов, букв и звуков;

- сравниваемые обозначения имеют существенные графические различия, препятствующие их смешению. Товарный знак «MISTER» выполнен заглавными буквами стандартным шрифтом черного цвета. В отличие от него словесное обозначение «MISTER KREKER» выполнено оригинальным шрифтом белого цвета, при этом три из двенадцати букв являются заглавными, а остальные - строчными. Нельзя не отметить, что одна из заглавных букв в словесном обозначении «MISTER KREKER» находится в конце слова. Это является достаточно необычным и обращает на себя внимание, поскольку не соответствует языковым правилам. Кроме того, словесное обозначение «MISTER KREKER» визуально существенно длиннее и выполнено в две строки;

- между словесными обозначениями «MISTER KREKER» и «MISTER» имеются существенные семантические различия, препятствующие их смешению. Товарный знак «MISTER» представляет собой слово английского языка, которое переводится на русский язык как «мистер» и может означать «обращение к мужчине или вежливое упоминание о нем». Данное слово, как правило, используется в сочетании с каким-либо другим следующим за ним словом, чаще всего фамилией человека или названием его должности. В противопоставленном товарном знаке словесный элемент «MISTER» используется в отрыве от каких-либо других слов и, следовательно, представляет собой вежливое упоминание о любом человеке мужского пола. Словесное обозначение «MISTER KREKER», включает в себя слово «MISTER», однако его смысловое значение меняется благодаря сочетанию со словесным элементом «KREKER». Словесный элемент «MISTER» указывает на то, что следующее за ним слово «KREKER» должно являться фамилией человека мужского пола или названием его должности, в то время как слово «KREKER» призвано указать на конкретного мужчину с соответствующей фамилией и выделить его из массы остальных мужчин. Иными словами, в словесном обозначении «MISTER KREKER» смысловое значение словесного элемента «MISTER» резко сужается: из упоминания о любом мужчине оно превращается в указание на конкретного мужчину. Словесное обозначение «MISTER KREKER» может восприниматься как некий вымышленный персонаж в виде печенья (по аналогии с синьором Помидором и графиней Вишней в сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино»). Таким образом, несмотря на то, что товарный знак

«MISTER» и словесное обозначение «MISTER KREKER» включают в себя совпадающий словесный элемент «Mister», однако их смысловые значения являются различными из-за того, что в одном случае словесный элемент «MISTER» используется обособлено, а в другом - в сочетании с дополнительным словесным элементом;

- кроме того, заявитель отмечает, что уже в течение длительного времени использует словесное обозначение «MISTER KREKER» для индивидуализации выпускаемых им крекеров, а также является правообладателем серии зарегистрированных товарных знаков, включающих в себя указанное словесное обозначение или производные от него (товарные знаки: «Мистер Крекер Mister Kreker» по свидетельству №502295; «Mr. KREKER» по свидетельству №313946). В этой связи словесное обозначение «MISTER KREKER» может быть отнесено к разряду устойчивых словосочетаний, известных потребителям как средство индивидуализации продукции конкретного производителя. Это является дополнительным аргументом в пользу того, что потребители будут воспринимать уже знакомые им словесные элементы «MISTER» и «KREKER» неразрывно, т.е. как одно словесное обозначение. Таким образом, заявленное обозначение включает в себя единое словесное обозначение «MISTER KREKER», которое следует оценивать в целом без деления его на части.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013709520 в отношении товаров 30 класса МКТУ «крекеры».

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (значение слов крекер, мистер, mister) – [1];
- сведения из сети Интернет о заявителе и выпускаемой им продукции – [2];
- сведения из сети Интернет (сочетание слов Мистер Дорс, Мистер Пропер, Мистер Шарик) – [3];
- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №502295, №313946 – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.03.2014) подачи заявки №2013709520 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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



, включающее горизонтально ориентированный прямоугольник, внутри которого расположен словесный элемент «MISTER KREKER», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, под которым расположен словесный элемент «Полезно то, что вкусно!», выполненный по дуге оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «MISTER KREKER», состоящий из двух слов. При этом слова выполнены буквами одного алфавита, в одной цветовой гамме, расположены в прямоугольнике красного цвета, что визуально их объединяет и препятствует тому, чтобы слова воспринимались независимо друг друга.

Неразрывному восприятию словесных элементов «MISTER» и «KREKER» способствует также то, что слово «MISTER», как правило, используется в сочетании

с каким-либо другим следующим за ним словом, чаще всего фамилией человека или названием его должности (например, Mr. Smith или Mr. President). Следует отметить, что подобные сочетания достаточно широко используются для индивидуализации товаров и хорошо знакомы российским потребителям, например, зарегистрированные товарные знаки «МИСТЕР ФРУКТ MISTER FRUKT» по свидетельству №537113, «MISTER SNACK`S» по свидетельству №496840, «MISTER CHEESE» по свидетельству №448823 и др.

Указанное позволяет воспринимать обозначение «MISTER KREKER» как словосочетание, обладающее различительной способностью.

Вместе с тем данное обозначение способно вызывать ассоциации с определенным видом товаров, а именно с крекерами. В отношении иных товаров 30 класса МКТУ указанные ассоциации не соответствуют действительности и, следовательно, потребитель может быть введен в заблуждение в отношении этих товаров. Заявитель выразил согласие с данным доводом, изложенным в заключении по результатам экспертизы, и сократил перечень заявленных товаров товаром «крекеры».

С учетом изложенного, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ соответствует требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №495143 – (1).

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «MISTER», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак включают в свой состав одинаковый элемент «MISTER». Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в заявленное обозначение помимо данного словесного

элемента включены и другие слова и словосочетания, которые придают ему отличные от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску, оказывающие влияние на восприятие рассматриваемого обозначения в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова, поскольку они имеют разные смысловые оттенки. Семантика противопоставленного товарного знака определяется исключительно его лексическим значением. В переводе с английского языка на русский язык слово *mister* означает мистер – название нетитулованного лица мужского пола и форма обращения к нему в Англии, см. Яндекс-словари и воспринимается как упоминание о любом человеке мужского пола.

Рассматриваемое обозначение «MISTER KREKER» с учетом графического исполнения обозначения воспринимается как словосочетание и создает в сознании потребителя некий образ вымышленного Мистера Крекера по аналогии с персонажами произведения Джанни Родари «Приключения Чиполлино», например, синьор Помидор.

Указанное различие сравниваемых обозначений также усугубляется их визуальным несхождением, обусловленным тем, что противопоставленный товарный знак состоит из одного слова, в то время как заявленное обозначение является комбинированным, выполненным в красном, темно-красном, светло-красном, желтом, черном, белом, светло-коричневом, коричневом цветовом сочетании, и включает помимо нескольких словесных элементов, изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника. Словесные элементы заявленного обозначения, в отличие от противопоставленного знака, исполнены в оригинальной графике.

Сравнение товаров 30 класса МКТУ, противопоставленного товарного знака (1), указанных в уточненном перечне заявленного обозначения с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Однако коллегия усматривает, что, поскольку в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не сходны, то это приводит к отсутствию

возможности смешения потребителями однородных товаров маркированных сравниваемыми обозначениями.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что заявитель является правообладателем словесных товарных знаков «МИСТЕР КРЕКЕР MISTER KREKER» по свидетельству №502295 с приоритетом от 16.08.2012 и «Mr.KREKER» по свидетельству №313946 с приоритетом от 11.01.2005.

Кроме того, в возражении и в материалах дела имеется информация о том, что на российском рынке присутствуют товары, маркированные обозначением «MISTER KREKER», производителем которых является ОАО «Оркла Брэндс Россия», что свидетельствует о существовании в сознании потребителя связи товаров, маркируемых обозначением «MISTER KREKER», с заявителем.

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

удовлетворить возражение от 21.11.2014, отменить решение Роспатента от 23.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013709520.