

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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, рассмотрела возражение, поступившее 07.03.2017, поданное Рычаговым Сергеем Александровичем, г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015740192, при этом установила следующее.

МАРМЕЛАДНОЕ ЧУДО
JELLY MIRACLE

Обозначение «ЖЕЛЕЗНЫЕ ФРУКТОВЫЕ» по заявке № 2015740192 заявлено 08.12.2015 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. В корреспонденции, поступившей 20.12.2016, заявитель уточнил заявленный перечень, ограничив его товарами 30 класса МКТУ «изделия железные фруктовые».

Роспатентом 23.01.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015740192 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 6, 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «МАРМЕЛАДНОЕ» (прилагательное от «мармелад» - кондитерское изделие из фруктово-ягодного пире, сваренное с сахаром, в виде желеобразной массы. Конфета из такого изделия, см. Современный толковый словарь русского языка, С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, изд. «НОРИНТ», 2002, с. 335) указывает на определенный вид товаров 30 класса МКТУ. Для изделий жележных фруктовых, не

являющихся мармеладом, заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида товара.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаками со словом «ЧУДО», ранее зарегистрированными на имя ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», Москва, для однородных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; изделия кондитерские желеобразные; мармелад». А именно, заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки:

«**ЧУДО**» по свидетельству №416913 [1] с приоритетом от 02.12.2008; «»

по свидетельству №241923 [2] с приоритетом от 11.03.2001; «» по

свидетельству №245089 [3] с приоритетом от 11.03.2001; «» по

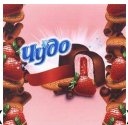
свидетельству №251938 [4] с приоритетом от 11.03.2001; «» по свидетельству

№255482 [5] с приоритетом от 11.03.2001; «» по свидетельству №255483 [6] с

приоритетом от 11.03.2001; «» по свидетельству №247444 [7] с приоритетом

от 07.03.2001; «» по свидетельству №308809 [8] с приоритетом от

17.06.2005; «» по свидетельству №370990 [9] с приоритетом от 22.10.2007;

«» по свидетельству 372341 [10] с приоритетом от 09.11.2007; «» по

свидетельству №407875 [11] с приоритетом от 02.03.2009; «» по

свидетельству №407879 [12] с приоритетом от 02.03.2009; «» по свидетельству



№415351 [13] с приоритетом от 15.07.2009; «



[14] с приоритетом от 25.11.2010; «



приоритетом от 13.04.2012; «



приоритетом от 20.04.2012; «



30.05.2012; «

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение должно рассматриваться на предмет его неохраноспособности только в отношении тех товаров, для которых испрашивается регистрация обозначения, учитывая, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других товаров – ложными, а в отношении третьих – фантазийными;

- указанное не было принято экспертизой при принятии решения;

- кроме того, в оспариваемом решении не указано, каким образом заявленное обозначение приведет к однозначной дезориентации потребителя относительно товара с учетом широкого употребления в пищу потребителями товара мармелад;

- кроме того, в возражении процитированы правовые нормы, относящиеся к сходству до степени смешения обозначений, и отнесению заявленных обозначений к категории неохраноспособных.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.12.2015) поступления заявки №2015740192 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание 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 положению пункта 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил 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 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 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 и 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) 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

МАРМЕЛАДНОЕ ЧУДО
JELLY MIRACLE

« _____ », включающее словосочетание «МАРМЕЛАДНОЕ ЧУДО», выполненное буквами русского алфавита, под которым размещены словесные элементы «JELLY MIRACLE» (переводятся с английского на русский язык как «мармеладное чудо»).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые».

Основным «сильным» элементом заявленного обозначения является существительное «ЧУДО» (MIRACLE), означающее:

1. В религиозных представлениях: явление, вызванное вмешательством божественной силы, а также вообще нечто небывалое; 2. Нечто поразительное, удивляющее своей необычностью; 3. Удивительно, поразительно хорошо (разг.);

4. В сочетании с другими существительными означает: необыкновенный, выдающийся среди себе подобных (разг.); 5. чудеса! Выражение крайнего удивления, недоверия (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с.54, 921).

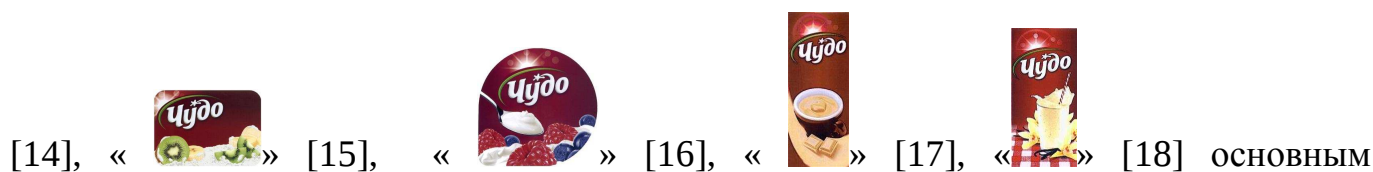
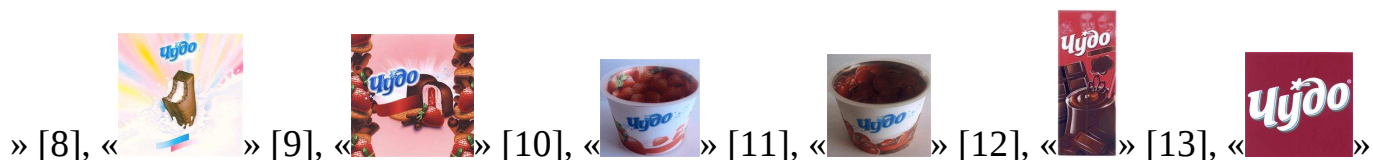
Что касается прилагательного «МАРМЕЛАДНОЕ»/«MIRACLE» (мармеладное), то оно является «слабым», поскольку не лишает слова «чудо» его прямого смыслового значения и не вызывает каких-либо новых ассоциаций или представлений, возникающих при восприятии слова «чудо».

Кроме того, слово «МАРМЕЛАДНОЕ»/«MIRACLE» является слабым с точки зрения индивидуализации товаров 30 класса МКТУ «изделия желейные фруктовые», поскольку способно ассоциироваться с конкретным видом кондитерских изделий (мармеладом). При этом для иных видов фруктовых желейных изделий, чем мармелад, данный элемент может дезориентировать потребителя с точки зрения их вида.

В рамках пункта 6 (2) заявленному обозначению противопоставлена ранее зарегистрированная на имя ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ серия товарных знаков [1-18], объединенных словесным элементом «ЧУДО».



В противопоставленных комбинированных товарных знаках «



основным индивидуализирующим элементом является слово «ЧУДО», поскольку оно легче

запоминается, чем изобразительные элементы, и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии знаков в целом.

Указанный подход к оценке комбинированных обозначений закреплен в пункте 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.12.2009 №197, согласно которому «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЧУДО». То есть, усматривается вхождение противопоставленного товарного знака «ЧУДО» [1], либо основного индивидуализирующего элемента товарных знаков [2-18], в состав заявленного обозначения в качестве «сильного» индивидуализирующего элемента.

Имеющиеся визуальные отличия не являются решающими при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом, поскольку имеет место фонетическое и/или семантическое тождество значимых с точки зрения индивидуализации словесных элементов «ЧУДО» (MIRACLE).

Товары 30 класса МКТУ ««изделия желейные фруктовые», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; изделия кондитерские желеобразные; мармелад», для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-18], поскольку они совпадают по виду, либо относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Однородность товаров заявителем не оспаривается.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-18] до степени смешения в

отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что противоречит 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 07.03.2017, оставить в силе решение Роспатента от 23.01.2017.