

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, рассмотрела поступившее 26.12.2018 возражение, поданное ОАО «ЮЖУРАЛКОНДИТЕР», (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664840, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2017742028 с приоритетом от 10.10.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.07.2018 за №664840 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Мулловой Евгении Павловны, г. Оренбург (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение со словесным элементом «**ГУСЯТА карамель**», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованными изображениями гусят. Слово «карамель» включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.12.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что

правовая охрана товарному знаку по свидетельству №664840 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 664840 сходен до степени смешения с товарным знаком «ГУСЯТКИ» по свидетельству №361000 [1], имеющим более ранний приоритет и зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- сходство знаков определяется на основании критериев фонетического и семантического сходства ввиду фонетического и семантического сходства словесного элемента «ГУСЯТА», доминирующего в оспариваемом товарном знаке, и словесного товарного знака «ГУСЯТКИ»;

- рисованное изображение гусят является дополнением, характеризующим слово «ГУСЯТА» и усиливающим восприятие данного словесного элемента;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными в соответствии с признаками однородности товаров, кроме того, они являются продуктами повседневного питания, товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товаров снижено, в связи с чем вероятность смешения при покупке этих товаров усиливается;

- ОАО «Южуралкондитер» является одним из самых крупных региональных предприятий холдинга «Объединенные кондитеры», которое выпускает более 120 наименований кондитерских изделий, в том числе продукции, маркированной товарным знаком «Гусятки», на протяжении длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого знака, о чем свидетельствует справка об объемах производства с 2010 по 2018;

- регистрация товарного знака по свидетельству №664840 способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны

товарному знаку по свидетельству №664840 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

К возражению приложены копии следующих документов:

- историческая справка о деятельности ОАО «Южуралкондитер» [1];
- справка об объемах продукции [2];
- свидетельства на товарные знаки №361000 и №664840 [3].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель выразил несогласие с мотивами возражения в представленном отзыве, мотивированном следующими доводами:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как они не ассоциируются между собой в целом, поскольку производят разное зрительное впечатление за счет того, что оспариваемый знак является комбинированным, доминирующим элементом знака является графический, выполнен в яркой цветовой гамме в отличие от товарного знака лица, подавшего возражение, являющегося словесным, выполненным в черно-белом цвете;

- сопоставляемые товарные знаки отличаются фонетически;

- товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, уже являются известными потребителю, что говорит об осведомленности широкого круга лиц и невозможности их смешения с товарами ОАО «Южуралкондитер».

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты (10.10.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 6 (2) 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 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.

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; 4) 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 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, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №664840 представляет собой комбинированное обозначение, являющееся частью упаковки конфеты, разделенной на три части двумя вертикальными полосами красного цвета и состоящей из расположенных в ее центральной части стилизованных изображений гусят и словесных элементов **«карамель ГУСЯТА»/«ГУСЯТА карамель»**, выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, на боковых частях упаковки расположены стилизованные изображения гусят и цветов, чередующиеся между собой.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: кондитерские изделия; мороженое; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; шоколад.

Противопоставленный товарный знак **«ГУСЯТКИ»** [1] является словесным обозначением и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе таких как кондитерские изделия, мороженое, карамели, конфеты, сладости, масса сладкая молочная для кондитерских изделий, мармелад, шоколад, помадки [кондитерские

изделия], пастилки (кондитерские изделия), печенье, конфеты лакричные, конфеты мятные.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что определяется на основании следующих признаков.

Фонетическое сходство знаков обусловлено фонетическим сходством словесного элемента «ГУСЯТА», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом знаке наряду со стилизованными изображениями гусей, со словесным товарным знаком «ГУСЯТКИ». Сходство указанных словесных элементов определяется одинаковым количеством слогов, близостью состава гласных и согласных звуков, полным совпадением пяти начальных звуков «ГУСЯТ-», одинаковым ударением. Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что в словах «Гусята» и «Гусятки» заложено одинаковое смысловое значение, поскольку это птенцы гуся.

Выполнение словесных элементов «ГУСЯТА» и «ГУСЯТКИ» стандартным шрифтом буквами одного алфавита сближает сравниваемые знаки в визуальном плане. Что касается стилизованных изображений гусей в оспариваемом товарном знаке, то указанные изобразительные элементы являются лишь иллюстрацией словесного элемента «ГУСЯТА», что способствует усилению сходства сопоставляемых знаков.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду (карамели, конфеты, мороженое, помадки, пастилки, печенье) либо относятся к одним родовым группам (кондитерские изделия, зерновые продукты и др.), имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Довод правообладателя о том, что товары, маркированные оспариваемым знаком, являются известными и узнаваемыми потребителями, что не может привести к их смешению с товарами, маркируемыми товарным знаком [1], имеет декларативный характер и не подтвержден материалами отзыва.

В отношении несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду способности ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя, коллегия отмечает следующее.

Анализ оспариваемого знака показал, что он не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение относительно товара и/или его изготовителя. Что касается введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара на основании предшествующих знаний потребителя об обозначении «ГУСЯТКИ», на которые указывает лицо, подавшее возражение, то материалы возражения не позволяют сделать вывод о широкой известности потребителю товаров, маркированных товарным знаком «ГУСЯТКИ», в результате чего у потребителя возникла бы устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем. Представленные историческая справка о лице, подавшем возражение, и справка об объемах производства товаров под маркой «ГУСЯТКИ» не свидетельствуют о каком-либо определенном восприятии этого обозначения потребителем.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №664840 недействительным полностью.