

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, поступившее 04.07.2016, поданное компанией Карл'с ДжР. Ресторантс ЭлЭлСи, США (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555208, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014709340 с приоритетом от 25.03.2014 зарегистрирован 21.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №555208 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества «Ламзурь», г. Саранск (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из стилизованного изобразительного элемента в виде улыбающейся пятиконечной звезды с глазками и щечками. Вокруг звезды расположены изображения трех маленьких стилизованных звездочек. Все звездочки выполнены в желтом цвете с красной окантовкой. Словесный элемент «МУЛЬТЯШКИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположен на фоне стилизованной ленты, охватывающей изобразительный элемент – улыбающуюся пятиконечную звезду.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.07.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №555208 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение является правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству №466920 с приоритетом от 12.09.2011, зарегистрированного в отношении товаров 29, 30 и услуг 41 классов МКТУ;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем ряда других товарных знаков с изображением улыбающейся пятиконечной звезды, в частности по международной регистрации № 917815 с приоритетом от 16.03.2007 для услуг 43 класса МКТУ («услуги ресторанов»), по свидетельству №302786 с приоритетом от 02.03.2005 для ряда товаров, в том числе товаров 29 и 30 классов МКТУ;

- противопоставляемый товарный знак по свидетельству №466920, как и оспариваемый, представляет собой изображение пятиконечной звезды желтого цвета с красным внешним контуром и закругленными углами, внутри которой находится «смайлик». Знаки исполнены в одной и той же цветовой гамме;

- различие между оспариваемым товарным знаком и товарным знаком по свидетельству №466920 заключается во второстепенных деталях - графическом исполнении «смайлика», дополнительном наличии горизонтально ориентированной ленты с текстом и малозаметных мелких звездочек;

- необходимо учитывать наличие у лица, подавшего возражение других товарных знаков, используемых вместе с товарным знаком по свидетельству №466920, в том числе знака по международной регистрации №917815 с горизонтально ориентированной лентой с текстом. Таким образом, потребитель, привыкший к использованию лицом, подавшим возражение, различных вариантов пятиконечной звезды с закругленными углами, в том числе желтого цвета с красным внешним контуром или с горизонтальной лентой с текстом, впервые увидев пищевую продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком,

практически неизбежно предположит, что это еще один вариант обозначения продукции лица, подавшего возражение, что представляет собой ассоциацию знаков друг с другом в целом, несмотря на их отдельные различия;

- товары 30 класса МКТУ, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 466920;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, приобрели в России значительную известность в результате использования для обозначения сети ресторанов быстрого питания.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №555208 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Распечатка из открытых реестров на 10 л. в 1 экз.;
2. Статья из российской Википедии на 2 л. в 1 экз.;
3. Распечатка текстовой информации из поисковой системы Яндекс на 1 л. в 1 экз.;
4. Распечатка графической информации из поисковой системы Яндекс на 2 л. в 1 экз.;
5. Распечатка текстовой информации из поисковой системы Google на 4 л. в 1 экз.;
6. Распечатка графической информации из поисковой системы Google на 3 л. в 1 экз.;
7. География расположения в России ресторанов быстрого питания, открытых на основании коммерческих концессий заявителя.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии присутствовал и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в качестве товарного знака по свидетельству №555208 зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов, композиционно объединенных в единый графический образ;

- правообладатель оспариваемого товарного знака указывает на то, что данный знак и противопоставленный изобразительный товарный знак по свидетельству №466920 не являются сходными до степени смешения, так как имеют существенные отличия по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

- в комбинированном товарном знаке по свидетельству №555208 доминирующее положение занимает именно словесный элемент, он расположен на переднем плане, и составляет основу товарного знака. Именно он притягивает к себе взгляд потребителя при зрительном восприятии товарного знака, так как выполнен крупным жирным шрифтом белого цвета на ярко-красной ленте;

- словесный и изобразительный элементы оспариваемого товарного знака выполнены в единой стилистике, придающей ему целостность. Стилистика выполнения товарного знака направлена, прежде всего, на детскую аудиторию, основных потребителей товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне;

- в свою очередь, внешняя форма противопоставленного товарного знака представлена достаточно простым изображением улыбающейся звезды. Само по себе изображение звезды является очень часто используемым разными лицами элементом в товарных знаках и в связи с этим имеет слабую различительную способность;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №555208 словесный элемент вместе с изобразительным имеют единую семантику: центральное место занимает слово «МУЛЬТЯШКИ», которое оригинально вписано в изображение вымышленного героя - «мультяшки», выполненного в форме стилизованной звездочки с головой, ручками и ножками, тогда, как противопоставленный изобразительный товарный знак по свидетельству №466920 в виде улыбающейся звезды имеет неопределенную семантику;

- правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №555208, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ, является Открытое акционерное общество «Ламзурь»;

- Саранская кондитерская фабрика «Ламзурь» берет свое начало с 1938 года и на сегодняшний день является одним из крупнейших кондитерских предприятий в Поволжье;

- ОАО «Ламзурь» выпускает как наиболее популярные на рынке виды кондитерских изделий, так и уникальные продукты, не имеющие аналогов в России;

- правообладатель выпускает различную кондитерскую продукцию (шоколад, конфеты, суфле и тд.), маркируемую оспариваемым товарным знаком. Открытое акционерное общество «Ламзурь» также является правообладателем словесных товарных знаков «МУЛЬТЯШКИ» по свидетельствам №490669 (дата приоритета 08.12.2004), №486362 (дата приоритета 19.07.2011) в отношении товаров 30 класса МКТУ. Таким образом, потребитель ассоциирует кондитерскую продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком «МУЛЬТЯШКИ», исключительно с правообладателем - ОАО «Ламзурь»;

- лицо, подавшее возражение, использует изобразительный товарный знак по свидетельству №466920 совместно со знаком по международной регистрации №917815 для маркировки сети ресторанов быстрого питания;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 466920 осуществляют свою деятельность в различных сегментах экономики, и, следовательно, у потребителя не может создаваться представление о принадлежности товаров к одному и тому же изготовителю, поскольку смешение товаров в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, не является возможным.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2016, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №555208.

К отзыву были приложены следующие материалы:

8. Распечатки из открытых источников сети Интернет о толковании слова «МУЛЬТЯШКИ» (<http://dic.academic.ru/>; <https://ru.wikipedia.org/>);
9. Распечатка с сайта Правообладателя (<http://lamzur.ru/>);
10. Фото продукции с товарным знаком;
11. Электронные публикации регистраций № 490669, 486362;
12. Справка об объемах продаж;
13. Сведения из поисковых систем Интернет;
14. Электронные публикации регистраций товарных знаков.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (25.03.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (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 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 14.4.2.4 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из стилизованного изобразительного элемента в виде улыбающейся пятиконечной звезды с глазками и щечками. Вокруг звезды расположены изображения трех маленьких стилизованных звездочек. Все звездочки выполнены в желтом цвете с красной окантовкой. Словесный элемент «МУЛЬТЯШКИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположен на фоне стилизованной ленты, опоясывающей изобразительный элемент – улыбающуюся пятиконечную звезду. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по свидетельству №466920 является



изобразительным и представляет собой стилизованное изображение пятиконечной звезды. Знак выполнен в желтом и красном цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по международной регистрации



№917815 является комбинированным , состоящим из

стилизованного изображения пятиконечной звезды, и словесных элементов «Carl's Jr. CHARBROILED BURGERS», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по свидетельству №302786 является



изобразительным и представляет собой стилизованное изображение пятиконечной звезды. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 30 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3] относятся к пищевым продуктам, а именно к продукции мукомольной-крупяной, изделиям мучным, сладким кушаньям, кондитерским изделиям, а также чаю, кофе, какао и напиткам на их основе, то есть являются однородными.

Однако анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе стилизованные изображения звезды.

Однако, данные изображения отличаются цветовым сочетанием, внешней формой.

Так, в оспариваемом товарном знаке изображение пятиконечной звездочки стилизовано под изображение героя из мультфильма с радостным выражением лица, румяными розовыми щеками, большими радостными глазами белого цвета с черными зрачками и приподнятыми черными бровями. Изображение звезды выполнено таким образом, что стороны не являются равными, в связи с чем, просматриваются стилизованные голова, руки и ноги. Около стилизованной

«головы» звезды расположены три небольшие звездочки желтого цвета с красной окантовкой. Изобразительный элемент в виде улыбающейся звезды опоясан стилизованной красной лентой, на которую помещен словесный элемент «МУЛЬТЯШКИ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Тогда, как противопоставленный товарный знак [1] содержит только один изобразительный элемент в виде изображения улыбающейся пятиконечной звезды, у которой все стороны равны и не выполнены в виде рук или ног (так как в оспариваемом товарном знаке), кроме того «выражение лица» звезды выполнено схематично.

Что касается противопоставленных знаков [2-3] коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный знак [2] выполнен в черно-белом цветовом сочетании и включает словесные элементы «Carl's Jr. CHARBROILED BURGERS», которые выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и занимают доминирующее положение в знаке, тогда как изобразительный элемент занимает незначительное место в композиции и соединен со словесными элементами.

Противопоставленный знак [3] выполнен в черно-белом цветовом сочетании и содержит только один изобразительный элемент, который представляет собой изображение улыбающейся пятиконечной звезды, у которой все стороны равны в отличие от оспариваемого товарного знака, а «выражение лица» выполнено схематично.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что правообладатель уже ввел в гражданский оборот продукцию, маркированную оспариваемым обозначением, что подтверждено представленными документами и свидетельствует об узнаваемости продукции, маркированной товарным знаком по свидетельству №555208.

Помимо сказанного, коллегия учла то обстоятельство, что на имя разных правообладателей зарегистрированы товарные знаки в отношении товаров 30 класса



МКТУ по свидетельствам: №502430 **ORGANIC STAR**, №490586 , №479747



, №358207



, №1039415



, №308878



и др. с изображением звезд с улыбающимися выражениями лица и в большинстве случаев с использованием желтой цветовой гаммы.

Что касается доводов особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2016, следует отметить, что доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного исследования.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №555208 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №555208.