

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 поступившее 09.11.2015 возражение, поданное ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», г. Минусинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726340, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» по заявке №2013726340, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.08.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.07.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками с более ранними приоритетами, принадлежащими иным лицам:



1. с товарным знаком

(свидетельство № 511542 с



приоритетом от 10.02.2012), с товарным знаком

(свидетельство № 486279 приоритет от 03.02.2012), с товарным знаком



(свидетельство № 476747 приоритет 14.10.2011), с товарным

КОРОВКА

знаком « (свидетельство № 360768 с приоритетом от

**КОРОВКА
KOROUKA**

14.06.2007), с товарным знаком « » (свидетельство №

199900 с приоритетом от 23.07.1999), с товарным знаком



(свидетельство №152452 приоритет от 11.04.1995)

зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя
ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Москва, ул. Малая
Красносельская, 7, стр.24.



2. с товарным знаком по свидетельству № 542321 с приоритетом от 27.03.2013 зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя ООО «Арденн – Трейд», Московская область, г.Истра, ул.Советская, 39.

В поступившем 09.11.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- в качестве оснований для принятия решения эксперт приводит следующие доводы.

Довод 1. Замена слова «КОРОВА» в составе фразеологизма «КАК КОРОВА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» на слово «КОРОВКА» ведет к разрушению метафоры и изменению экспрессивного смысла (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki>, <http://dic.academic.ru/searchall>). На территории Российской Федерации широко используется выражение «КАК КОРОВА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА». В общедоступных источниках использование данного выражения с заменой слова «КОРОВА» на «КОРОВКА» не встречается (не используется), хотя и допустимо.

Довод 2. Экспертиза отмечает тот факт, что социологические исследования, отраженные в заключении ФГБУН Института Социологии РАН и представленные заявителем, проводились в отношении обозначения, отличного от заявленного, т.е. респондентам предлагалось сравнить словесное обозначение «КОРОВКА/KOROVKA» с комбинированным обозначением, содержащим в своем составе «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА». На основании этого экспертиза делает вывод о том, что представленные исследования не могут служить основанием для изменения мнения экспертизы.

Довод 3. Экспертиза отмечает, что в составе комбинированного обозначения, используемого заявителем при выпуске товаров 30 класса МКТУ, а именно «конфета с молочным корпусом» используется графически выделенный словесный

элемент «КОРОВКА», на котором зрительно акцентируется внимание при восприятии этикетки (упаковки товара). Данный выделенный элемент подкреплён изображением коровы. Подобное расположение в составе этикеток (упаковке товара) имеет место быть в составе противопоставленных знаков по свидетельствам №№ 511542, 511541, 486279, 152452, 476747. Данное использование элемента «КОРОВКА» расценивается экспертизой как факт недобросовестной конкуренции с использованием чужой репутации в своих коммерческих интересах.

Также в возражении отмечено, что сравниваемые обозначения имеют различный буквенный состав и количество словесных элементов. Заявляемое обозначение «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» является словесным в отличие от комбинированных обозначений «КОРОВКА» (свидетельства на товарные знаки №№ 511542, 511541, 486279, 476747, 152452) и комбинированного обозначения «КОРОВАКА», которые включают оригинальные изобразительные элементы. Наличие изобразительных элементов в указанных товарных знаках и заявке увеличивает их различительную способность и отличает их от других обозначений, в том числе и от заявки на товарный знак № 2013726340 «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА».

Рассматриваемые обозначения имеют несовпадающие звуки и звуко сочетания, различное количество слогов. Так, из двадцати четырех звуков, составляющих обозначение «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА», двенадцать не имеют соответствий в обозначениях «КОРОВКА» и «КОРОВАКА». Начальные и конечные звуко сочетания обозначения «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» и двух сравниваемых с ним обозначений не совпадают, что не позволяет считать их сходными, учитывая то, что, согласно психологическим исследованиям, потребитель, прежде всего, воспринимает и распознает начальный и конечный элемент обозначения. В соответствии с критериями фонетического сходства обозначений, установленными пунктом 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённые приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 3, сравниваемые

обозначения «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» и «КОРОВКА», «КОРОВА» не могут быть признаны фонетически сходными.

Согласно Рекомендациям, к слабым элементам относятся систематически повторяющиеся в товарных знаках буквосочетания. Словесное обозначение «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» и сравниваемые с ним обозначения «КОРОВКА», «КОРОВА» содержат словесный элемент «КОРОВКА», являющийся слабым элементом, использование которого не приводит к смешению рассматриваемых обозначений. Существительные «КОРОВКА», «КОРОВА» обозначают понятия, отличные от понятия, обозначаемого фразеологизмом «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА», устойчивым словосочетанием, известным рядовому потребителю.

Выражение «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» представляет собой вариант распространенного фразеологизма «как корова языком слизала (слизнула)». Согласно Фразеологическому словарю русского языка каждый компонент фразеологизма может варьироваться, то есть допускать те или иные замены. В данном случае слово «корова» заменяется словообразовательным вариантом этого же слова «КОРОВКА», имеющим уменьшительно-ласкательное значение. Такое использование фразеологизма представляет собой языковую игру, то есть нестандартное использование, имеющее целью, в частности, концентрацию внимания участников ситуации общения на самом языковом выражении.

Доводы заявителя подкрепляются вступившими в силу решениями судов - Арбитражного суда Красноярского края, Третьего арбитражного апелляционного суда, Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа и Суда по интеллектуальным правам по делу № А33-17819/2012. Предметом рассмотрения по данному делу было сходство обозначения «Как Коровка языком слизала» и зарегистрированного товарного знака «КОРОВКА KOROVBKA» по свидетельству № 199900, правообладателем которого является Открытое акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Суды первой и апелляционной инстанции, проведя сравнительный анализ обозначений, пришли к выводу, что они не могут быть признаны сходными до степени смешения,

поскольку имеют существенные различия. Обозначение «Как Коровка языком слизала» имеет новое семантическое значение. Суды указали, что само по себе сходство отдельного словесного элемента (слова «коровка») в обозначении «Как Коровка языком слизала» со словесным обозначением «КОРОВКА KOROVKA» товарного знака по свидетельству № 199900 не свидетельствует о наличии угрозы смешения спорных обозначений с учетом их различного смыслового значения, наличия устойчивого фразеологического оборота - «Как Коровка языком слизала», доступного для понимания любым потребителем. Суд по интеллектуальным правам оставил в силе акты нижестоящих инстанций, указав на то, что при сопоставлении обозначений с точки зрения графического и визуального сходства вывод должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, то есть на основе общего впечатления. Верховный Суд Российской Федерации отказал в пересмотре решений суда в порядке надзора. Верховный Суд указал, что товарный знак «КОРОВКА KOROVKA» не является сходным до степени смешения с обозначением «Как Коровка языком слизала». Следовательно, судами уже исследовалось сходство заявленного обозначения «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» и обозначений, содержащих словесный элемент - слово «коровка» (а именно - зарегистрированного товарного знака «КОРОВКА KOROVKA» по свидетельству № 199900), и данные обозначения были признаны не являющимися сходными, причем решение суда было вынесено между теми же лицами – заявителем и Открытым акционерным обществом «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь».

Вывод экспертизы о том, что ввиду расположения в составе этикеток заявителя словесного элемента «КОРОВКА» и изображения коровы, как в составе противопоставленных заявке знаков, обозначение «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, не соответствует положениям Кодекса и Рекомендациям. Вопросы недобросовестной конкуренции не входят в перечень вопросов, устанавливаемых экспертом.

Поиск по значению «коровка», проведенный с использованием информационно-поисковой системы ФИПС, показал что существует большое

количество зарегистрированных товарных знаков, содержащих в себе изображение коровы и слово «коровка».

В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.07.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013726340 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил следующие материалы.

1. Результаты поиска в информационно-поисковой системе «www.google.ru» по обозначению «КОРОВКА».

2. Результаты поиска в информационно-поисковой системе «www.google.ru» по обозначению «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА».

3. Статья из сети Интернет о фразеологизме «Словно корова языком слизала» и его модификациях с сайта <http://phrase-dictionary.academic.ru>.

4. Научно - консультативное заключение руководителя Службы русского языка научного сотрудника Института лингвистических исследований РАН Кузнецовой И.Е. от 11.07.2013 № 29315-89.

5. Заключение лаборатории социологической экспертизы ФГБУН «Институт социологии РАН» от 10.07.2013 № 26-2013.

6. Справка лаборатории социологической экспертизы ФГБУН «Институт социологии РАН».

7. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 18 июля 2013 года по делу № А33-17819/2012.

8. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 07 октября 2013 года по делу № А33-17819/2012.

9. Определение Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 21 января 2014 года по делу № А33-17819/2012.

10. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2014 года по делу № А33-17819/2012.

11. Определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ № ВАС-8165/14 от 1 июля 2014 г.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.08.2013) поступления заявки №20137263400 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 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.

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 положениями пункта 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), 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 пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «КАК КОРОВКА ЯЗЫКОМ СЛИЗАЛА» по заявке №2013726340 с приоритетом от 01.08.2013 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленная серия товарных знаков объединена словесным



элементом «коровка» и состоит из товарных знаков

(свидетельство №511542 с приоритетом от 10.02.2012),



(свидетельство №486279 приоритет от 03.02.2012),



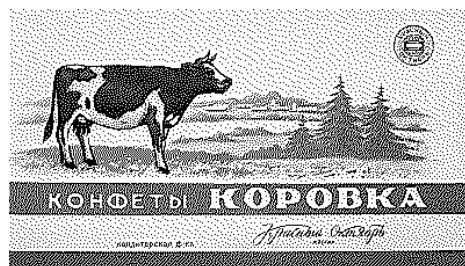
(свидетельство №476747 приоритет 14.10.2011),

«КОРОВКА»

» (свидетельство №360768 с приоритетом от 14.06.2007),

КОРОВКА
KOROUKA

« » (свидетельство № 199900 с приоритетом от



23.07.1999),

(свидетельство №152452 приоритет от

11.04.1995) зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» [1-6].



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №542321 является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение женщины в кокошнике, которое вписано в словесный элемент «коровка» выполненный буквами русского алфавита [7].

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на предмет их сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки включают в свой состав словесные элементы «коровка», однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве обозначений в целом.

Так, противопоставленные товарные знаки [1-4,7] являются комбинированными яркими и запоминающимися, включающими в свой состав оригинальные изобразительные элементы. Сравнимые обозначения создают различное зрительное впечатление.

Заявленное обозначение «Как коровка языком слизала» и противопоставленные товарные знаки [5,6] имеют разную длину и также не создают одинаковое зрительное впечатление, не ассоциируются друг с другом.

Фонетически сравниваемые обозначения отличаются, поскольку обозначения имеют разную фонетическую длину, различное количество слов, слогов (три и одиннадцать соответственно), не совпадают начальные и конечные части обозначений.

Заявленное обозначение является фразеологизмом. «Фразеологизм, фразеологический оборот, речевой оборот» — это свойственное только данному языку устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением входящих в него слов, взятых по отдельности. Фразеологизмы придают языку яркую эмоциональную окраску. Часто грамматическое значение идиом не отвечает нормам современного языка, а являются грамматическими архаизмами (См. wikipedia.ru). Устойчивый фразеологизм «как корова языком слизала» применим к какому-либо

конкретному действию. Это выражение означает: что-то незаметно и быстро пропало и это трудно, либо почти невозможно найти. Почему именно корова? Это рогатое домашнее животное обладает большим языком, которым может слизывать пищу с ладони или какой-либо поверхности в больших количествах. Из этого и пошли корни фразеологизма «как корова языком слизала».

Несмотря на то, что в фразеологизме используется слово «корова», а в заявленном обозначении данное слово используется с аффиксом, который придает значение уменьшительности, этот фразеологизм понятен и широко известен российскому потребителю.

Таким образом, сравниваемые обозначения характеризуются различным смысловым значением.

Что касается анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2013726340, в отношении которых заявителем испрашивается регистрация с учетом доводов возражения, и товаров 30 класса МКТУ, приведенных в противопоставленных свидетельствах, то они соотносятся друг с другом как вид/род, имеют одно назначение, что свидетельствует об их однородности. Вместе с тем отсутствие сходства сравниваемых обозначений обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, товары, для маркировки которых они предназначены, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726340 в соответствии с требованиями, регламентированными подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.11.2015, изменить решение Роспатента от 28.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013726340.