

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.05.2024, поданное ООО «Ширин Асал», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2022787885, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Lindo**» по заявке №2022787885 с датой поступления от 05.12.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 31.01.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022787885 в отношении части испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ, при этом в отношении иной части заявленных товаров 30 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «  » (по свидетельству №344084 с приоритетом от 11.09.2006) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.05.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 31.01.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении части испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный; карамели; конфеты мятные; кофе; крекеры; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; помадки (кондитерские изделия)» от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- заявитель на стадии экспертизы (корреспонденция от 12.12.2023) ограничивал перечень испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ до следующих позиций «булки; булочки с шоколадом; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; йогурт замороженный [мороженое]; карамели [конфеты]; конфеты мятные; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; кофе; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; круассаны; макарон [печенье]; муссы шоколадные; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; нуга; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; профитроли; птифуры;

пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; рулет весенний; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; шоколатины»;

- представитель правообладателя противопоставленного товарного знака [1] и в переписке, и в телефонном разговоре заявлял, что не рассматривает товары, отсутствующие в его перечне, как нарушение его прав, и в виду этого не считает необходимым указывать их в письме-согласии;

- в адрес заявителя поступил ответ от 14.03.2024, поясняющий, что экспертизой принято решение о государственной регистрации тех товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых было получено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [1];

- таким образом, заявителя необоснованно лишили регистрации части товаров 30 класса МКТУ, в использовании которых оно нуждается.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.01.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; булочки с шоколадом; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; круассаны; макарон [печенье]; муссы шоколадные; нуга; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье сухое; пироги; профитроли; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; рулет весенний; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; шоколатины», а также в отношении товаров 30 класса МКТУ, которым ранее уже была предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 31.01.2024.

Коллегия отмечает, что заявителем на этапе экспертизы (корреспонденция от 20.12.2023) был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.12.2022) поступления заявки №2022787885 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**Lindo**» является словесным, выполненным жирным шрифтом заглавной и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов, и из словесных элементов «Lindo», «señora», «Сеньора Линдо», выполненных заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [1] является элемент «Lindo», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в их состав входят тождественные словесные элементы «Lindo»/«Lindo», которые

представляют собой лексическую единицу испанского языка со значением «миловидный» (<https://translate.academic.ru/lindo/es/ru/>), в силу чего сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически тождественными.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само заявленное обозначение, и указанный противопоставленный знак содержат в себе элементы, выполненные буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Товары 30 класса МКТУ «булки; булочки с шоколадом; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; круассаны; макарон [печенье]; муссы шоколадные; нуга; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье сухое; пироги; профитролы; пtifуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; рулет весенний; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; шоколатины» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; бисквиты; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; мармелад; марципаны; мороженое; печенье; помадки (кондитерские изделия); продукты мучные; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; шоколад» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к изделиям кондитерским, к мороженому, а также к изделиям

кулинарным на основе муки, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Однородность товаров 30 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении предоставленного письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] (приложение №1) коллегия сообщает, что оно было предоставлено только в отношении позиций 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный; карамели [конфеты]; конфеты мятные; кофе; крекеры; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; помадки [кондитерские изделия]», в отношении которых решением Роспатента от 31.01.2024 уже была предоставлена правовая охрана заявленному обозначению.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2024.**