

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, рассмотрела поступившее 31.10.2019 возражение Акционерного общества «Красногорские лекарственные средства» (далее – АО «Красногорсклексредства», заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722603, при этом установила следующее.

Заявка №2018722603 была подана на государственную регистрацию товарного знака 31.05.2018 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**МАМИНА СКАЗКА**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 19.08.2019 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 1 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «**МАМИНА СКАЗКА**» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с обозначением «**МАМИНЫ СКАЗКИ**» по заявке

№2018722523[1] с той же датой подачи, что и у заявленного обозначения, что способно ввести потребителя в заблуждение, а также сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с заявленным на имя другого лица обозначением «Мамина сказка» и имеющим более раннюю дату подачи по заявке № 2018715462 [2] в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- делопроизводство по противопоставленным заявкам [1-2] завершено, в частности, обозначение по заявке [1] было зарегистрировано в качестве товарного знака за №728580 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; лед для охлаждения; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия макаронные; йогурт замороженный [мороэ1сеное]; камень винный для кулинарных целей/тартрат калия кислый для кулинарных целей; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; клейковина пищевая; конфитюр молочный; крахмал пищевой; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кускус [крупа]; лапша; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; макароны; мацътоза; мамалыга; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; патока; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной];

порошки для приготовления мороженого; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты на основе овса; прополис; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; рис моментального приготовления; сахар пальмовый; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; спагетти; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; такое; тесто рисовое для кулинарных целей; тортиллы; ферменты для теста; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цзяоцзы [пельмени китайские]»;

- указанные товары являются неоднородными по отношению к части товаров 30 класса МКТУ заявки №2018722603 заявителя, поскольку они относятся к кондитерским, хлебобулочным, кулинарным изделиям (ГОСТ Р 53041-20083, ГОСТ 31985-20134), зерновым продуктам. Неоднородность товаров установлена экспертизой с учетом перечня товаров, приведенных в заявке №2018722603 заявителя. В отношении остальных заявленных товаров 30 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано;

- обозначение по заявке №2018715462 [2] было зарегистрировано в качестве товарного знака за №721020 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: «вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; печенье; печенье сухое; пряники; пряности; сухари. Указанные товары являются неоднородными (имеют разный состав, вид материала, форму выпуска и иные характеристики) по отношению к части товаров 30 класса МКТУ заявки №2018722603, относятся к кондитерским изделиям, а также к товарам, предназначенным для улучшения или изменения вкуса пищи, пряностям;

- поскольку делопроизводство по противопоставленным заявкам №2018722523 и №2018715462 завершено, товарные знаки зарегистрированы для товаров, которые

являются неоднородными по отношению к части товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке №2018722603 заявителя (неоднородность товаров установлена и подтверждена решениями Роспатента о государственной регистрации товарных знаков по заявкам №2018722523 и №2018715462, заключениями по результатам экспертизы и государственной регистрацией товарных знаков по свидетельствам №721020 и №728580, произведенной 22.07.2019 г. и 23.09.2019 г. соответственно), отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака «МАМИНА СКАЗКА» по заявке №2018722603 для следующих товаров 30 класса МКТУ: «заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе, напитки кофейные; напитки на основе ромашки; напитки на основе чая; напитки чайные, в том числе чаи фруктовые, детские травяные чаи, чаи травяные, травяные напитки, чаи травяные с добавлением ши без добавления чая и/или фруктов, составы для приготовления настоев/отваров напитков травяных, травяных чаев, напитков чайных; настои нелекарственные; фиточаи, включенные в 30 класс; чаи травяные, за исключением используемых для медицинских целей; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай со льдом».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 03, 05, 32 классов МКТУ, а также и для вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ.

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

С учетом даты (31.05.2018) поступления заявки №2018722603 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «МАМИНА СКАЗКА», выполненное стандартным шрифтом.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения обозначений [1-2], заявленных для однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иных лиц.

Вместе с тем, указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2018722603 в отношении части 30 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018722603, что обусловлено следующими обстоятельствами.

Согласно возражению регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 30 класса МКТУ: «заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе, напитки кофейные; напитки на основе ромашки; напитки на основе чая; напитки чайные, в том числе чаи фруктовые, детские травяные чаи, чаи травяные, травяные напитки, чаи травяные с добавлением ши без добавления чая

и/или фруктов, составы для приготовления настоев/отваров напитков травяных, травяных чаев, напитков чайных; настои нелекарственные; фиточаи, включенные в 30 класс; чай травяные, за исключением используемых для медицинских целей; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай со льдом».

Противопоставленные экспертизой словесные обозначения «МАМИНЫ СКАЗКИ»/«МАМИНА СКАЗКА» [1-2] зарегистрированы в качестве товарных знаков по свидетельствам №№728580 и 721020 соответственно.

В частности, товарный знак «МАМИНЫ СКАЗКИ» [1] зарегистрирован в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; лед для охлаждения; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия макаронные; йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей/тартрат калия кислый для кулинарных целей; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; клейковина пищевая; конфитюр молочный; крахмал пищевой; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кускус [крупа]; лапша; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; макароны; мальтоза; мамалыга; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; патока; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; порошки для приготовления мороженого; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты на

основе овса; прополис; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; рис моментального приготовления; сахар пальмовый; смесь тестовая для оконномияки [японские пикантные блины]; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; спагетти; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; такос; тесто рисовое для кулинарных целей; тортиллы; ферменты для теста; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цзяоцзы [пельмени китайские], которые не являются однородными вышеуказанным товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018722603, поскольку они не совпадают по виду, относятся к разным родовым группам товаров (в одном случае – это составы для приготовления напитков, а в другом – хлебобулочные изделия, мучные и зерновые продукты, макаронные изделия, сахар, мед, мороженое, готовые блюда), имеют разное назначение и разные условия реализации.

Что касается товарного знака «МАМИНА СКАЗКА» [2], то он зарегистрирован для таких товаров 30 класса МКТУ, как «вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; печенье; печенье сухое; пряники; пряности; сухари», которые относятся к кондитерским изделиям и также не являются однородными товарам для приготовления напитков 30 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2018722603 согласно данному возражению.

В связи с указанным противопоставления [1-2] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанной части товаров 30 класса МКТУ, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2019, изменить решение Роспатента от 19.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018722603.