

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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), рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2021, поданное АО «Славянка плюс», г. Старый Оскол (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706757, при этом установила следующее.


Словесное обозначение «**Степ бай степ**» по заявке №2020706757 с приоритетом от 12.02.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020706757 в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 29, 30 классов МКТУ, а также в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам


экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- со знаком «» (по международной регистрации № 1398924 с приоритетом от 26.12.2017) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству № 723097 с приоритетом от 22.03.2018) в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 29.05.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 29.05.2021 только в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 29, 30 класса МКТУ;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров: 29 класс МКТУ «закуски легкие на основе фруктов; мармелад, за исключением кондитерских изделий; фундук обработанный; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные;

чипсы фруктовые»; 30 класс МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; 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; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; легкие завтраки (снеки, изготовленные экструдированием массы) на основе муки, кукурузы, зерновых продуктов; изделия железные фруктовые [кондитерские]; леденцы; макарон [печенье миндальное]; мороженое; мюсли; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пряники; пtifуры [пирожные]; рулет весенний; сладости; сорбет [мороженое]; сухари; сухари панировочные; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад».

- заявитель считает, что товарные знаки [1-2] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2020706757, поскольку производят различное общее зрительное впечатление за счет различных изобразительных элементов, включенных в состав противопоставленных обозначений;

- заявленное обозначение прочитывается [СТЕП БАЙ СТЕП], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания: [ТЕСО СТЕП БАЙ СТЕП], [СТЕП БАЙ СТЕП СПОРТС ЭДЖЕНСИ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- товары 29 класса МКТУ «закуски легкие на основе фруктов; мармелад, за исключением кондитерских изделий; фундук обработанный; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые» заявленного обозначения не являются однородными товарам «meat (мясо); fish (рыба); poultry and game, not live (птица и дичь, не живые); graded meat (сортированное мясо); berry oil (ягодное масло); sea buckthorn berry oil (масло из ягод облепихи); oils for food (масла для пищевых продуктов); powdered milk (порошковое молоко); milk (молоко); yogurt, cream [dairy products] (йогурт, сливки [молочные продукты]); jams (джемы); fruit preserved, dried or canned (консервированные или сушеные фрукты); curd based drinks (напитки на творожной основе); curd drinks based on sour milk (творожные напитки на основе кислого молока)» 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к растительным пищевым продуктам, к орехам, к продуктам готовым из овощей, а также к продуктам готовым из фруктов, в то время как товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к мясу, к рыбным продуктам, к молочным продуктам и напиткам, к маслам пищевым, а также к обработанным фруктам, то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, отличную сферу применения, различный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

- товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; 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; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; легкие завтраки (снеки, изготовленные экструдированием массы) на основе муки, кукурузы, зерновых продуктов; изделия железные фруктовые [кондитерские]; леденцы; макарон [печенье миндальное]; мороженое; мюсли; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье;

печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пряники; пtifуры [пирожные]; рулет весенний; сладости; сорбет [мороженое]; сухари; сухари панировочные; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад» заявленного обозначения не являются однородными товарам «coffee (кофе); tea (чай); cacao (какао); ice cream (мороженое); cakes (торты); cake frosting [icing] (глазурь для тортов); flavorings, other than essential oils, for cakes (ароматизаторы, отличные от эфирных масел, для тортов); sour milk curd cakes (кисломолочные творожные лепешки); noodles (лапша); whole wheat noodles (цельная пшеничная лапша); rice (рис); malt for human consumption (солод для потребления человеком)» 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к изделиям кулинарным готовым, к продукции мукомольно-крупяной, к изделиям хлебобулочным, а также к изделиям кондитерским мучным, в то время как товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к продуктам натуральным, к изделиям макаронным, к мороженному, к ароматизаторам пищевым, а также к продуктам для сбраживания, то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, отличную сферу применения, различный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.05.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных по тексту заключения выше.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.02.2020) поступления заявки №2020706757 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).

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров

обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.


Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение «**Степ бай степ**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 29.05.2021 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак [2] может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 6, 10 статьи 1483 Кодекса.



Противопоставленный знак [1] «» представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде прямоугольника, и из словесных элементов «TESO», «STEP BY STEP», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «Степ бай степ» действительно фонетически входит в состав противопоставленного товарного знака [1], однако, данного обстоятельства недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав не только словесный элемент «STEP BY STEP», но и словесный элемент «TESO», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя (то есть доминирует в составе указанного обозначения), а также графический элемент в виде прямоугольника в синем цвете, который фактически является фоном противопоставленного обозначения.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «TESO» противопоставленного товарного знака [1], который доминирует в его составе, не является сходным ни по фонетическому, ни по семантическому критериям со словесным элементом «Степ бай степ» заявленного обозначения.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] создают различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом, то есть не являются сходными до степени смешения, вследствие чего не находит оснований для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

При сравнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] коллегией было установлено, что противопоставленный товарный знак [1] состоит не только из словесного элемента «TESO», но и из словесных элементов «STEP BY STEP», которые являются фонетически тождественными с заявленным обозначением «СТЕП БАЙ СТЕП» (указанные словесные элементы имеют следующее произношение [С Т Е П Б А Й С Т Е П]). Таким образом, заявленное обозначение включает в свой состав элемент, который является сходным со средством индивидуализации (товарным знаком), принадлежащим иному лицу, что противоречит пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29 класса МКТУ «закуски легкие на основе фруктов; чипсы фруктовые» заявленного обозначения являются однородными товарам 29 класса МКТУ «fruit preserved, dried or canned (консервированные или сушеные фрукты)» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения делаются на основе фруктов, то есть сравниваемые товары имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 29 класса МКТУ «мармелад, за исключением кондитерских изделий» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «cakes (торты); cake frosting [icing] (глазурь для тортов); sour milk curd cakes (кисломолочные творожные лепешки)» противопоставленного товарного знака [1], так как указанные товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения применяются для выпечки тортов, то есть сравниваемые товары имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 29 класса МКТУ «фундук обработанный; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные» заявленного обозначения не являются однородными товарам 29 класса МКТУ «meat (мясо); fish (рыба); poultry and game, not live (птица и дичь, не живые); graded meat (сортированное мясо); berry oil (ягодное масло); sea buckthorn berry oil (масло из ягод облепихи); oils for food (масла для пищевых продуктов); powdered milk (порошковое молоко); milk (молоко); yogurt, cream [dairy products] (йогурт, сливки [молочные продукты]); jams (джемы); fruit preserved, dried or canned (консервированные или сушеные фрукты); curd based drinks (напитки на творожной основе); curd drinks based on sour milk (творожные напитки на основе кислого молока)» противопоставленного товарного знака [1], так как как товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к орехам, а также к продуктам готовым из овощей, в то время как товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к мясу, к рыбным продуктам, к молочным продуктам и напиткам, к маслам пищевым, а также к обработанным фруктам, то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, отличную сферу применения, различный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Товары 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; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; изделия желейные

фруктовые [кондитерские]; леденцы; макарон [печенье миндальное]; мороженое; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; сорбет [мороженое]; халва; шоколад» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «ice cream (мороженое); cakes (торты); cake frosting [icing] (глазурь для тортов); sour milk curd cakes (кисломолочные творожные лепешки)» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к кондитерским изделиям, а также к мороженому, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 30 класса МКТУ «хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «rice (рис)» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к продукции мукомольно-крупяной, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; сухари; сухари панировочные; хлеб; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; легкие завтраки (снеки, изготовленные экструдированием массы) на основе муки, кукурузы, зерновых продуктов; мюсли; попкорн; рулет весенний» заявленного обозначения не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «coffee (кофе); tea (чай); cacao (какао); ice cream (мороженое); cakes (торты); cake frosting [icing] (глазурь для тортов); flavorings, other than essential oils, for cakes (ароматизаторы, отличные от эфирных масел, для тортов); sour milk curd cakes (кисломолочные творожные лепешки); noodles (лапша); whole wheat noodles (цельная пшеничная лапша); rice (рис); malt for human consumption (солод для потребления человеком)» 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], так как товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к изделиям кулинарным готовым, а также к изделиям хлебобулочным, в то время как товары 30 класса МКТУ

противопоставленного товарного знака [1] относятся к продуктам натуральным, к изделиям макаронным, к мороженому, к ароматизаторам пищевым, к кондитерским изделиям, а также к продуктам для сбраживания, то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, отличную сферу применения, различный круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса в отношении части однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Тем не менее, решение о регистрации заявленного обозначения №2020706757 должно быть изменено, так как, как указывалось выше, при анализе на предмет однородности товаров 29, 30 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 29, 30 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1] были выявлены неоднородные товары 29 класса МКТУ «фундук обработанный; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные», а также неоднородные товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; сухари; сухари панировочные; хлеб; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; легкие завтраки (снеки, изготовленные экструдированием массы) на основе муки, кукурузы, зерновых продуктов; мюсли; попкорн; рулет весенний», в отношении которых заявленное обозначение должно быть зарегистрировано.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2021, изменить решение Роспатента от 29.05.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020706757.