

## **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 02.03.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЮГАГРОСЕРВИС», Ставропольский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018733123 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2018733123, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.10.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение включает изображение традиционной формы товара (кондитерского изделия – печенья и его вида), которая относится к основным органолептическими

показателями качества печенья - "форма; поверхность; цвет; вкус и запах; вид в изломе" ("ГОСТ 24901-2014 Печенье"; "Показатели качества печенья в соответствии с требованиями «ГОСТ 24901-89», см. Интернет: <http://docs.cntd.ru/document/1200114736>), которое является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части заявленных товаров 30 класса МКТУ (а именно: «крекеры; печенье; печенье сухое»), поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой изображение традиционной формы товара.

Кроме того, в отношении остальной части заявленных товаров 30 класса МКТУ, не представляющих собой печенье, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно их вида, в виду чего заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Также, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее



зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «» по свидетельству №690530 с приоритетом от 21.09.2017 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку заявленное изображение, в силу оригинальной окантовки, представленной в виде множества параллельных линий, пересекающихся в двух местах, существенно отличает заявленное изображение от противопоставленного;

- первое, на что падает внимание потребителя – это центральная часть обозначения. У противопоставленного обозначения она выполнена в виде оригинальной формы овала, на которую наложена также форма овала, которая

наклонена в сторону. Внутри наложенного овала расположен словесный элемент «к чаю». У заявленного обозначения в центре расположена оригинальная композиция, состоящая из круга, оригинальной дугообразной окантовки, стилизованного изображения широких линий, напоминающих ленты, справа и слева от круга, изогнутая линия в центре круга. Окантовка заявленного обозначения представлена в виде параллельных линий, а у противопоставленного обозначения окантовка выполнена в виде кружков одной формы в четыре ряда;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак оказывают различное зрительное впечатление и не могут быть признаны сходными;

- заявитель выражает согласие с тем, что традиционная форма товара будет являться неохранным для части заявленных товаров 30 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018733123 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ с признанием формы изделия для части товаров («крекеры; печенье; печенье сухое») в качестве неохранным элемента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.08.2018) поступления заявки №2018733123 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 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.

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;

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;

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 пунктах 42 и 43 Правил, 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).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой изображение традиционной формы товара (кондитерского изделия – печенья и его вида), которая является неохраняемой на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Часть заявленных товаров 30 класса МКТУ «галеты солодовые; изделия кондитерские мучные; крекеры; печенье; печенье сухое», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой мучные кондитерские изделия.

Таким образом, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, содержащему реалистическое изображение мучного кондитерского изделия - печенья, для маркировки товаров, представляющих собой мучную кондитерскую продукцию. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем, относятся к необладающим различительной способностью.

С данным выводом заявитель выразил свое согласие.

Однако, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отношении остальной части заявленных товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макаронны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе;

заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей /тарtrat калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа] / паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец;

перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы /сироп золотой; сладости; смесь тестовая для оконномияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб из пресного теста; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу

[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный», не относящихся к мучным кондитерским изделиям, заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно их вида и состава, в связи с чем, в отношении указанных товаров, заявленное обозначение не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из прямоугольника, по центру которого расположен стилизованный овал, в центре овала находится круг, в который помещена стилизованная буква «С» с орнаментом и лентами. По всей площади овала расположены стилизованные полосы. Обозначение заявлено в темно-желтом, темно-оранжевом, сером, бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой овал, в центре которого находится стилизованный овал, в котором расположены словесные элементы «к чаю», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. По всей площади овала расположены стилизованные точки. Знак выполнен в коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, светло-желтом, темно-желтом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ. Форма изделия, словесные элементы «К ЧАЮ» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный

товарный знак [1] имеют сходное композиционное построение, характеризуются сходным общим зрительным впечатлением и подобием заложенных в обозначения понятий, поскольку сравниваемые обозначения имеют схожую цветовую гамму (оттенки желтого и коричневого цветов), в них включены сходные изображения формы товаров, центральными элементами изображения являются фигуры в виде овалов.

Также, как в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке [1], элементы (буквенные и словесные) расположены по центру в стилизованных овалах. Помимо этого, по всей площади основных овалов расположены повторяющиеся изобразительные элементы: в заявленном обозначении – полосы, в противопоставленном знаке – маленькие точки.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ товаров, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ «галеты солодовые; изделия кондитерские мучные; крекеры; печенье; печенье сухое» заявленного обозначения являются однородными с товарами 30 класса МКТУ «крекеры; печенье; печенье сухое» противопоставленного товарного знака [1], поскольку относятся к мучным кондитерским изделиям, соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу о том, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.03.2020,  
оставить в силе решение Роспатента от 29.10.2019.**