

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 17.08.2018, поданное ООО «ГРАНД КЕНДИ», Армения (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 649909, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2017723256, поданной 09.06.2017, зарегистрирован 28.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 649909 на ООО «АСТЭК», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 17.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 649909 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 Кодекса и статьи 10bis Парижской конвенции.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №616049, №639335, №650450, зарегистрированными ранее на имя лица, подавшего возражение;

- товарный знак по свидетельству № 649909 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №616049 запоминаются благодаря образу панды, держащей в правой лапе ветку. Сравнимые знаки характеризуются сходством составных элементов, а именно сходным изображением белого туловища, головы, лап, ушей, глаз, носа, рта, ветки. Внешние контуры обозначений обладают высокой степенью сходства. Даже изображение ветки выполнено в той же стилистике и находится в той же лапе. Таким образом, при детальном изучении двух обозначений следует признать их сходными;

- оба знака способны вызывать у потребителя подобные ассоциации при их восприятии, в связи с чем являются сходными по семантическому критерию сходства;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, являются однородными;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары. Указанное подтверждается заключением специалиста ФГБОУ ВО РГАИС, а также социологическим опросом ВЦИОМ;

- ООО «ГРАНД КЕНДИ» является крупнейшим предприятием в сфере пищевой промышленности Армении и уже успело получить определенную известность у российского потребителя. Товары, изготавливаемые лицом, подавшим

возражение, получили большое количество положительных отзывов. Основываясь на отзывах в сети Интернет о конфетах ООО «ГРАНД КЕНДИ», можно сделать вывод о том, что товарные знаки, используемые при маркировке указанной продукции, обладают существенной различительной способностью, которая, в числе прочих факторов, приводит к реальной угрозе смешения конфет в виде панды, производимых лицом, подавшим возражение и правообладателем;

- присутствие на рынке однородных товаров, маркированных сопоставляемыми обозначениями, натолкнет потребителей на мысль об общем источнике происхождения этих товаров или, по крайней мер, о наличии связи между их изготовителями;

- принимая во внимание тот факт, что товарные знаки лица, подавшего возражение, были поданы на регистрацию ранее, чем оспариваемый товарный знак, а на рынке товары, маркированные указанными обозначениями, присутствовали задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 649909, следует признать, что действия по регистрации данного знака могут быть расценены как недобросовестная конкуренция согласно статье 10 bis Парижской конвенции, а также злоупотреблением правом в соответствии со статьей 10 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649909 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 17.08.2018, были представлены следующие материалы:

- копия заключения специалиста ФГБОУ ВО РГАИС (1);
- копия социологического опроса ВЦИОМ (2);
- скриншоты интернет-сайтов с отзывами (3).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №649909 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 06.11.2018 представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленные ему товарные знаки не являются сходными. Оспариваемый товарный знак не заключен в какую-либо

геометрическую форму, тогда как противопоставленный знак ограничен четкими контурами в виде двух равносоставленных трапеций, соединенных общей вершиной, основания которых представлены зигзагообразными контурами. В сравниваемых знаках использованы различные оттенки зеленого. В оспариваемом товарном знаке в одной из лап панды зажата ветка эвкалипта, в противопоставленном товарном знаке панда изображена с веткой бамбука. У панды, входящей в состав товарного знака по свидетельству №649909, четко изображены все четыре лапы, в то время как в товарном знаке по свидетельству №616049 нижние конечности и уши фантазийного существа выполнены в виде неправильных фигур без четких очертаний;

- продукция, сходная с противопоставленными товарными знаками, стала известной и узнаваемой с 2014 года в результате ее использования ООО «Шоколенд». Действия лица, подавшего возражение, связанные с регистрацией противопоставленных товарных знаков, были направлены исключительно на получение преимущества в предпринимательской деятельности и на ограничение конкуренции;

- кроме того, схожий вид продукции выпускался китайской компанией ранее 2014 года;

- представленные лицом, подавшим возражение, опрос ВЦИОМ и заключение специалиста ФГБОУ ВО РГАИС не могут являться основой для утверждения о наличии сходства до степени смешения сравниваемых знаков, так как исследования, отраженные в этих источниках, не относятся к предмету рассмотрения поданного в Роспатент возражения;

- во всех представленных источниках объектом исследования заявлена степень схожести товарных знаков заявителя и продукции некоего производителя. При этом ни в одном источнике не содержится достоверных сведений о производителе сравниваемых конфет (отсутствуют фотографии конфет, на которых можно было бы идентифицировать производителя). Более того, в заключении специалиста нет даже упоминания ни об оспариваемом товарном знаке, ни о производителе сравниваемых образцов;

- сравнения как в источниках, так и в самом возращении проводятся не в отношении товарных знаков лица, подавшего возращение, и оспариваемого знака, а в отношении товарных знаков и конкретной продукции, и, следовательно, не подтверждают доводы лица, подавшего возращение;

- при проведении социологического исследования потенциальным потребителем представлялись для сравнения образцы продукции, но не сами товарные знаки;

- представленные распечатки из сети Интернет не могут быть приняты во внимание, так как они никем не заверены и их достоверность ничем не подтверждена. Более того, в них отсутствуют сведения о том, что имеющаяся совокупность отзывов носит характер репрезентативной выборки.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии счетов фактур (4);
- копия нотариального протокола осмотра сайта ООО «Шоколенд» (5);
- копия и оригинал каталога продукции ООО «Шоколенд» за 2004 год (6);
- копии фотографий (7);
- распечатка полезной модели №179676 (8);
- копии служебных записок от 20.01.2014 (9);
- копия договора №Д/238-1500985 от 04.06.2015 (10);
- копия договора от 03.03.2014 (11);
- копии фотографий китайской продукции (12);
- образцы продукции (13);
- информационное письмо компании «ТАЙДЖОУ БАФУ МАШИНЕРИ КО ЛТД» (14).

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

С учетом даты (09.06.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или 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 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 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 положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные

и объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное), сочетание цветов и тонов. 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).




Оспариваемый товарный знак «» является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение панды с зеленой веточкой в лапе. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 30 классов

МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №616049 (1) является объемным и представляет собой упаковку, на которую помещено стилизованное изображение панды с зеленой веточкой в лапе. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, красном, зеленом, светло-коричневом цветовом сочетании в отношении товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Неохраняемым элементом товарного знака является форма упаковки.




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №639335 (2) является объемным и представляет собой упаковку, на которую помещено стилизованное изображение панды с плиткой шоколада в лапе. Кроме того, этикетка включает словесный элемент «JOYCO», выполненный по вертикали стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также изображение, напоминающее собой герб. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, розовом, красном, светло-коричневом, оранжевом, светло-



оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Неохраняемым элементом товарного знака является форма упаковки.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №650450 (2) является комбинированным и представляет собой композицию из размещенных по окружности упаковок с помещенными на них стилизованными изображениями панды с плиткой шоколада в лапах, пингвина с кокосом, белочки с орехом, медвежонка с плиткой шоколада, котенка с миской, зайца с орехом, совенка с кофейным зерном, дракона с огоньком, коровы с плиткой шоколада. В центральной части знака на двух строках помещены изображение, напоминающее собой герб, а также словесный элемент «JOYCO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, черном, сером, бежевом, светло-бежевом, коричневом, светло-коричневом, темно-коричневом, оранжевом, светло-оранжевом, розовом, светло-розовом, красном, желтом, светло-желтом, голубом, синем, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Неохраняемым элементом товарного знака является форма упаковки.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знаки (1-3) представляют собой серию товарных знаков лица, подавшего возражение, на которых помещено стилизованное изображение панды, выполненное в одинаковой графической манере. При этом следует отметить, что в знаке (1) указанное изображение является единственным индивидуализирующим элементом,

в знаке (2) – это доминирующий элемент, который несет индивидуализирующую функцию наравне со словесным элементом, в знаке (3) – изображение панды является одним из существенных элементов целой композиции. Следует отметить, что противопоставленные знаки (1-2) являются объемными и включают изображение упаковки, однако, формы упаковки являются неохранными элементами знаков (1-2), в связи с чем не оказывают влияния на индивидуализирующую функцию в знаках (1-2).

Как было указано выше, изображения панды, помещенные в знаки (1-3), исполнены с применением одинаковых графических приемов. Так, тело выполнено в виде двух окружностей белого цвета, где верхняя окружность – это голова, а нижняя – туловище животного. Между окружностями помещена черная горизонтальная полоса, напоминающая шею панды. На голове панды помещено изображение ушек, рта, носика, глазок, выполненных черным цветом. На нижнюю окружность помещено изображение лап, где нижние лапы выполнены в виде кружков черного цвета с белыми ступнями и пятью кружками, напоминающими собой пальчики. В знаке (1) в верхней лапе панды помещена зеленая веточка, а в знаках (2-3) - плитка шоколада.

Таким образом, в принадлежащих правообладателю знаках (1-3) присутствует повторяющееся изображение панды с незначительным отличием в виде помещенных в лапы зеленой веточки и плитки шоколада.

Панда, включенная в оспариваемый товарный знак, характеризуется высокой степенью сходства с изображениями панды, включенными в противопоставленные знаки (1-3) – сходными являются изображением белого туловища (нижняя окружность), головы (верхняя окружность), лап, ушей, рта, носа, внешние контуры сравниваемых изображений панды также сходны. В том числе совпадающим в оспариваемом и противопоставленном (1) товарных знаках и является и то, что в верхней лапе панды помещено изображение ветви.

Между сравниваемыми знаками существуют и отдельные отличия, например, различается изображение глазок, несколько различно изображение зеленой веточки, находящейся в лапе панды, изображенной в товарных знаках по свидетельствам

№649909 и №616049. Вместе с тем, указанные отличия не дают качественно иной уровень восприятия сопоставляемым товарным знакам, позволяющий различать изображения панд, включенных в состав этих знаков.

Таким образом, изображения панд, включенные в оспариваемый товарный знак и серию товарных знаков (1-3) лица, подавшего возражение, являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Большинство товаров 30 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных (1-3) товарных знаков совпадают либо являются однородными в силу их отнесения к одной родовой группе – изделиям мучным, мукомольно-крупяной продукции, сладким кушаньям и лакомствам, продуктам пищевым вспомогательным и т.д.

Так, однородными являются товары 30 класса МКТУ «кукуруза молотая, крупа кукурузная, крупа манная, крупа овсяная, крупа ячневая, крупы пищевые, кускус [крупа], мука бобовая, мука из тапиоки, мука картофельная, мука кукурузная, мука ореховая, мука пищевая, мука пшеничная, мука соевая, мука ячменная, овес дробленый, овес очищенный, продукты зерновые, продукты на основе овса, рис, рис моментального приготовления, саго, хлопья [продукты зерновые], хлопья кукурузные, хлопья овсяные, ячмень очищенный» оспариваемого товарного знака, а также товары «мука пищевая, мука пшеничная знаков» (1-3), поскольку относятся к одной родовой группе - мукомольно-крупяная продукция.

Ввиду высокой степени сходства сравниваемых знаков однородными с вышеуказанными товарами 30 класса МКТУ противопоставленных регистраций (1-3) признаются и товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №649909 «батончики злаковые, батончики злаковые с высоким содержанием белка, бумага съедобная, бумага рисовая съедобная, попкорн», которые, также как и вышеназванные товары 30 класса МКТУ, производятся из злаков.

Перечни товаров 30 класса МКТУ сравниваемых знаков содержат товары, которые относятся к категории тесто и изделия из него, кушанья на основе муки, что

свидетельствует об их однородности. В частности, однородными были признаны товары 30 класса МКТУ «баоцзы [китайские пирожки], блины, вареники [шарики из теста фаршированные], киш, клецки на основе муки, кулебяки с мясом, пельмени [шарики из теста фаршированные мясом], пироги, пицца, равиоли, смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины], тесто готовое, тесто для кондитерских изделий, тесто миндальное, тесто рисовое для кулинарных целей, тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий», а также товары 30 класса МКТУ «изделия пирожковые, пироги, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий» и т.д. знаков (1-3).

Товары 30 класса МКТУ «булки; сухари; сухари панировочные; хлеб; хлеб из пресного теста» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 30 класса МКТУ «хлеб», поскольку они относятся к одной и той же родовой группе – хлебобулочные изделия. Данные виды товаров могут производиться на одном предприятии, приобретаться одними и теми же потребителями.

Однородность товаров 30 класса МКТУ сравниваемых знаков, относящихся к макаронным изделиям, очевидна. Так, противопоставленные товарные знаки (1-3) содержат позицию «изделия макаронные», которая является родовой по отношению к товарам 30 класса МКТУ «вермишель», «лапша», «макароны», «спагетти» оспариваемого товарного знака.

Сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении различных видов товаров, относящихся к кондитерским изделиям (мучным, сахаристым и иным видам кондитерских изделий), которые являются однородными.

Так, товары 30 класса МКТУ «бриоши; вафли; галеты солодовые; изделия кондитерские; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; крекеры; макарон [печенье миндальное]; марципан; птифуры [пирожные]; печенье: печенье сухое; пряники; пудинги [запеканки], тарты» оспариваемого товарного знака идентичны или однородны товарам 30 класса МКТУ знаков (1-3), которые относятся к изделиям кондитерским мучным, содержащимся в перечне противопоставленных регистраций (например,

товары «вафли, «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, пряники» и т.д.).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №649909 предоставлена в отношении товаров, которые относятся к изделиям кондитерским сахаристым (например, «изделия железные фруктовые [кондитерские], карамели [конфеты], конфеты, конфеты лакричные [кондитерские изделия], конфеты мятные, леденцы, палочки лакричные [кондитерские изделия], пастилки [кондитерские изделия], пудра для кондитерских изделий, халва, шоколад» и др.). Противопоставленные товарные знаки (1-3) также зарегистрированы в отношении сахаристых кондитерских изделий (например, «карамель [конфеты], конфеты лакричные [кондитерские изделия], конфеты мятные, пралине» и др.), что свидетельствует об их однородности с вышеперечисленными товарами 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

Принимая во внимание близкую к тождеству степень сходства сравниваемых знаков, однородными с вышеперечисленными товарами 30 класса МКТУ знаков (1-3) признаются и иные товары 30 класса МКТУ, представляющие собой иные кондитерские товары (например, «изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, крем заварной, конфитюр молочный, муссы десертные [кондитерские изделия], муссы шоколадные, орехи в шоколаде, помадки [кондитерские изделия], резинки жевательные, сладости, спреды на основе шоколада, спреды шоколадные с орехами»), а также изделия декоративные кондитерские (например, «глазури зеркальные, глазурь для изделий из сладкого теста, изделия из сладостей для украшения тортов, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, украшения шоколадные для тортов»), содержащиеся в перечне товаров 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Однородность данных товаров обусловлена тем, что у потребителя при их восприятии может создастся неверное представление о едином источнике их происхождения.

Однородными являются и товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (например, «дрожжи, порошки пекарские, солод для употребления в пищу, ферменты для теста, экстракт солодовый пищевой» и т.д.) и знаков (1-3) (например,

«дрожжи, закваски, экстракт солодовый пищевой»), которые относятся к продуктам пищевым вспомогательным, а именно к продуктам для сбраживания, ферментам.

Перечни товаров 30 класса МКТУ сравниваемых регистраций содержат продукты пчеловодства («мед, молочко маточное пчелиное, прополис»), продукты пищевые вспомогательные различного назначения («вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; добавки глютенковые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; клейковина пищевая; настои нелекарственные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; состав для глазирования ветчины; стабилизаторы для взбитых сливок; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел»), а также товары, относящиеся ко льду и мороженому (например, такие товары как «йогурт замороженный [мороженое], лед натуральный или искусственный, лед пищевой, мороженое» и др.), которые идентичны и, следовательно, однородны.

Коллегия усматривает, что часть товаров 30 класса МКТУ сравниваемых регистраций являются однородными ввиду одинаковых условий их производства и реализации.

Так, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров, относящихся к изделиям кулинарным готовым (например, «блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом, блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом, блюда на основе лапши, бурито, закуски легкие на основе риса, закуски легкие на основе хлебных злаков, кимбап [корейское блюдо на основе риса], кукуруза поджаренная, лепешки рисовые, мамалыга, мюсли, окономияки [японские пикантные блины], онигири [рисовые шарики], паштет, запеченный в тесте, пибимпаб [рис, смешанный с говядиной и овощами], пудинг рисовый, рамен [японское блюдо на основе лапши], рулет весенний, ростки пшеницы для употребления в пищу, суши, сэндвичи, табуле, такос, тортиллы, хот-доги, чизбургеры [сэндвичи], цзяодзы [пельмени китайские]» и др.).

Противопоставленные товарные знаки также зарегистрированы в отношении приготовленных кулинарных изделий (например, «суши»). Указанные виды товаров могут быть произведены на предприятиях по изготовлению готовой к употреблению продукции и реализуются в отношении одного круга потребителей.

Товары 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; ванилин [заменитель ванили]; препараты ароматические пищевые» оспариваемого товарного знака однородны товарам 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные» знаков (1-3), поскольку они относятся к одной группе товаров - пищевым ароматизаторам, которые могут производиться одним лицом и реализовываться совместно.

Товары 30 класса МКТУ «бадьян; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; заправки для салатов; имбирь [пряность]; каперсы; карри [приправа]; кетчуп [соус]; корица [пряность]; куркума; майонез; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикапили]; маринады; мисо [приправа], мята для кондитерских изделий; орех мускатный; паста соевая [приправа]; перец; перец душистый; перец стручковый [приправа]; песто [соус]; подливки мясные; порошок горчичный; приправы; пряности; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; шафран» оспариваемого товарного знака являются однородными или идентичными товарам, которые относятся к приправам, пряностям, специям и содержатся в перечнях противопоставленных регистраций (например, «водоросли [приправа], гвоздика [пряность], горчица, заправки для

салатов, имбирь [пряность], каперсы, карри [приправа]» и т.д.). Указанные товары характеризуются одинаковым назначением – они предназначены для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд, для регулирования их консистенции. Указанной цели служат и сахара, соли и крахмал (продукты крахмальные), содержащиеся в перечне товаров 30 класса МКТУ сравнимых знаков (сахара - «глюкоза для кулинарных целей, мальтоза, патока, сироп из мелассы» и др., соли – «камень винный для кулинарных целей, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная» и др., крахмал – «крахмал пищевой, тапиока»), в связи с чем они признаются однородными.

В перечнях сравнимых регистраций 30 класса МКТУ присутствуют напитки – какао, чай, кофе (и его заменители), а также напитки на их основе, которые также являются однородными, так как могут быть реализованы совместно в отношении одного круга потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками (1-3) в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Правообладателем представлены образцы продукции (13), на которые нанесен оспариваемый товарный знак, и которые, с его точки зрения, наглядно демонстрируют отсутствие сходства сравнимых обозначений. Однако, коллегия усматривает, что указанные материалы демонстрируют лишь один из вариантов нанесения обозначения на продукцию. Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что в рамках проверки соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса оценивается тождество и сходство товарных знаков, а не образцов продукции.

Что касается несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.





Сам по себе оспариваемый товарный знак «» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 30 класса МКТУ он признается фантазийным.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров/ лицом, оказывающим услуги, на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак, используемый при маркировке товаров 30 класса МКТУ, ассоциировался у потребителей с с лицом, подавшим возражение. В рамках изложенного ООО «ГРАНД КЕНДИ» были представлены распечатки с отзывами из сети Интернет (3), в которых потребители дают оценки продукции, маркированной обозначением, обладающим высокой степенью сходства с оспариваемым товарным знаком, и производимой лицом, подавшим возражение.

Вместе с тем, правообладателем также были представлены материалы (4-11), согласно которым компания «Шоколенд», как минимум с 2014 года, также предлагала к продаже конфеты, сопровождаемые упаковкой, на которую нанесено стилизованное изображение панды. Помимо прочего, правообладателем были представлены материалы (13) с образцами кондитерской продукции, также маркированной изображением панды и выпускаемой компанией «HongKong King's International Food Company», причем указанная продукция была произведена до 2013 года.

В связи с изложенным, коллегия не может прийти к однозначному выводу о том, с какой именно компанией ассоциировался оспариваемый товарный знак на дату его приоритета. Резюмируя изложенное, у коллегии нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №649909 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, заключения специалиста ФГБОУ ВО РГАИС (1), то оно касается вопроса сходства товарного знака по свидетельству №616049 и обозначения в виде конфеты третьего лица, в связи с чем не подтверждает возможность оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение. Опрос ВЦИОМ (2) проведен с целью определения сходства / различия упаковок конфет ООО «Гранд Кенди» и упаковок конфет ООО «Шоколенд» и ООО «Астэк», то есть также не подтверждает довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №649909 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции, следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. В соответствии с данной нормой установление факта злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Вместе с тем, как было установлено выше, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленными ему товарными знаками (1-3) лица, подавшего возражение, в связи с чем его регистрация не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №649909 недействительным полностью.**