

## 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 22.07.2019 возражение ООО «Надежда-95», г. Владивосток (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017748834, при этом установила следующее.

Заявка №2017748834 была подана на государственную регистрацию товарного знака 21.11.2017 на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Надежда-95**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Число «95» включено в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Решение Роспатента от 22.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с требованиями, установленными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний



приоритет комбинированным товарным знакам

по

**НАДЕЖДА**

**NADEJDA**

свидетельству №413443 [1] и словесным товарным знаком

по

свидетельству №690181 [2] в отношении однородных товаров, а также со словесным

товарным знаком

**Н А Д Е Ж Д А**

по свидетельству №214893[3],

зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ - чай.

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

- заявитель исключает из заявленного перечня 29 класса МКТУ следующие товары: айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; желатин\*; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клецки картофельные; коктейли молочные; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; корн-доги; корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколочки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для

кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое первого холодного отжима; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сардины неживые; сельдь неживая; семена обработанные\*; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана [сквашенные сливки]; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; спреды на основе орехов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; тахини

[паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы; ягоды консервированные; яйца улитки; яйца\*; якитори; 30 класса МКТУ следующие товары: 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 макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи\*; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус];

кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; куркума\*; кускус [крупа]; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы\*; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; 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; оконотомияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис\*; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; 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 золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [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]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто слобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; 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.

Таким образом, противопоставление по товарным знакам № 413443, 690181 в части товаров заявленного перечня 29 и 30 классов МКТУ, а по товарному знаку № 214893 в отношении товаров 30 класса, однородных заявленным товарам 30 класса «чай» может быть снято;

- в отношении остальной части заявленного перечня товаров 29 и 30 класса МКТУ препятствия для регистрации товарного знака сняты, поскольку 18.07.2019 была осуществлена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права в отношении части товаров 29 и 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 690181, на имя заявителя (номер государственной регистрации договора: РД0301869, номер свидетельства на товарный знак, выданный приобретателю, 720592), а также государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права в отношении части

товаров 29 и 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 413443, на имя заявителя (номер государственной регистрации договора: РД0301869, номер свидетельства на товарный знак, выданный приобретателю, 720591);

- таким образом, противопоставление в части заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ: «бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; изделия колбасные; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; птица домашняя неживая; пульткоги [корейское мясное блюдо]; сало; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; экстракты мясные; и 30 класса МКТУ: «вещества связующие для колбасных изделий; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; продукты для размягчения мяса в домашних условиях» может быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит удовлетворить возражение и принять решение о регистрации товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в возражении доводы убедительными.

С учетом даты (21.11.2017) поступления заявки №2017748834 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 «**Надежда-95**», выполненное стандартным шрифтом.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров 29 класса МКТУ - бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; изделия колбасные; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; сало; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; экстракты мясные; и 30 класса МКТУ - вещества связующие для колбасных изделий; пельмени



[шарики из теста, фаршированные мясом]; продукты для размягчения мяса в домашних условиях.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения был основан на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], зарегистрированных для однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на имя иных лиц и имеющих более ранний приоритет.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что указанный вывод, правомерно приведенный в заключении по результатам экспертизы, и не оспариваемый в возражении, не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2017748834 в отношении вышеуказанных товаров, что обусловлено следующими обстоятельствами.

В результате регистрации Роспатентом договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки [1-2], о чем свидетельствует запись в Госреестре, опубликованная в извещении от 18.07.2019, их правообладателем в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ (29 - пищевые альгинаты, пищевые пектины, пищевой желатин, пищевой казеин, мясо, консервированное мясо, мясные экстракты, солонина, свинина, дичь (битая), домашняя птица (неживая), колбасные изделия, кровяная колбаса, сосиски в сухарях, печень, паштеты из печени, бульоны, бульонные концентраты, составы для приготовления бульона, составы для приготовления супов, животные жиры, пищевой костный жир, свиной жир, сало, мясное желе, пищевой костный мозг; 30 - пельмени; продукты для размягчения мяса в домашних условиях, связующие вещества для колбасных изделий) стал заявитель.

Указанные товары являются идентичными и однородными товарам, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017748834 согласно возражению, поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам товаров (мясные и колбасные изделия), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Однако, следует отметить, что товарные знаки [1-2] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака согласно возражению, поскольку их правообладателем и заявителем по заявке №2017748834 является одно и то же лицо, а именно Общество с ограниченной ответственностью «Надежда-95».

Что касается товарного знака [3], указанного экспертизой, то товары 30 класса МКТУ – чай, в отношении которых он зарегистрирован, не являются однородными товарам, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2017748834, поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам товаров (в одном случае – это чайная продукция, в другом – мясные и колбасные изделия), имеют разный круг потребителей и разные условия реализации.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2019, отменить решение Роспатента от 22.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017748834.**