

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 20.06.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605572, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 605572 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.02.2017 по заявке № 2015714976 с приоритетом от 21.05.2015 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя компании FONTEGRA ENTERPRISES LIMITED, Кипр (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 605572 словесное обозначение «ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 20.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству № 290973, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 29 и 30

классов МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, однородных товарам 29, 30 и 32 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 07.09.2017, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, так как доминирующим элементом в противопоставленном товарном знаке является вовсе не словесный элемент «ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ», а изобразительный элемент.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.10.2017 об удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2017, и признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным только в отношении товаров 29 класса МКТУ «мармелад, за исключением кондитерских изделий; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи» и всех товаров 30 класса МКТУ.

Однако решением Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 по делу № СИП-678/2017 вышеуказанное решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.10.2017 было признано недействительным.

Из данного судебного акта следует то, что вышеуказанные товары и приведенные в перечне оспариваемой регистрации товарного знака товары, представляющие собой продукты питания, переработанные различными способами из фруктов, ягод и овощей, то есть из того же сырья, с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков и того, что данные товары являются товарами широкого потребления, необоснованно были признаны Роспатентом как неоднородные товары.

Исходя из этого обстоятельства, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение с учетом указанного судебного акта.

Признание судом решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.10.2017 недействительным влечет за собой, на основании статьи 13 Кодекса, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, ввиду чего возражение, поступившее 20.06.2017, считается нерассмотренным и, следовательно, подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 по делу № СИП-678/2017 возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.05.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим

(визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 21.05.2015 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 290973 с приоритетом от 24.06.2003 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ», так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы, которые играют второстепенную роль, служа лишь графическим оформлением и фоном для доминирующего словесного элемента. Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического сходства оспариваемого словесного товарного знака с доминирующим в составе противопоставленного комбинированного товарного знака словесным элементом («ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ» – «ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ»).

Так, сравниваемые обозначения имеют одинаковую фонетическую длину (идентичное количество слов, слогов и звуков) и весьма близкий состав звуков, поскольку совпадает абсолютное большинство звуков (основы составляющих их слов), а отличия в окончаниях составляющих их слов существенно не влияют на фонетическое восприятие этих знаков в целом, что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве. При этом в данные словосочетания заложены одни и те же понятия и идеи (например, хорошие, несущие благополучие, передаваемые из поколения в поколение знания, опыт, установления, обычаи, ценности и т.п.), а отличаются они всего лишь числом (множественное – единственное), в то время как одна добрая традиция, очевидно, относится к числу других добрых традиций, что обуславливает вывод также и о семантическом сходстве сравниваемых знаков.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что данные словосочетания выполнены заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита, имеют одинаковую визуальную длину (идентичное количество слов и букв) и весьма близкий состав букв, а отличия в окончаниях составляющих их слов существенно не влияют на визуальное восприятие этих знаков в целом.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (в шрифтовом исполнении слов и в наличии в составе противопоставленного товарного знака изобразительных элементов) играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для

констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми знаками товаров значительно увеличивается в силу крайне высокой степени сходства этих знаков, обусловленной вышеуказанными критериями сходства сравниваемых обозначений (крайне близкие звучание и смысловое значение), ввиду чего диапазон товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно для них расширяется.

К тому же, принимается во внимание и то, что сопоставляемые товары являются продуктами питания, то есть товарами широкого потребления и краткосрочного пользования, что усиливает опасность возникновения у потребителей представления о принадлежности таких товаров, маркированных сходными знаками, одному производителю.

Исходя из данных обстоятельств, коллегия усматривает, что товар 29 класса МКТУ «мармелад, за исключением кондитерских изделий», приведенный в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товар 30 класса МКТУ «мармелад», в отношении которого охраняется противопоставленный товарный знак, вполне могут быть признаны однородными, так как они представляют собой, по своему существу, один и тот же вид товара (мармелад) и изготовлены в своей основе из одного и того же сырья (фруктов или ягод), отличаясь только некоторыми потребительскими свойствами и технологией своего производства (например, с учетом количества содержания в них сахара и других ингредиентов), но могут быть признаны взаимозаменяемыми (например, при необходимости ограничения потребления сахара и снижения калорийности при

диете либо, наоборот, при увеличении содержания сахара для обеспечения вкусовых кондитерских свойств и т.п.).

Товары 29 класса МКТУ «сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товары 32 класса МКТУ «соки овощные», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, вполне могут быть также признаны однородными, так как они представляют собой, по своему существу, один и тот же вид товара (овощные соки) и изготовлены из одного и того же сырья (овощей), отличаясь только своим назначением (с одной стороны, предназначены для приготовления пищи, а с другой стороны – для непосредственного употребления), причем для приготовления пищи могут использоваться и овощные соки, относящиеся к 32 классу МКТУ.

Кроме того, исходя из вышеизложенных обстоятельств и решения Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2018 по делу № СИП-678/2017, подлежат признанию в качестве однородных вышеуказанным товарам и товары 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; горох консервированный; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; крокеты; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; супы овощные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из

турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, так как они также представляют собой продукты питания, переработанные различными способами из фруктов, ягод и овощей, то есть из того же сырья, и производимые одними и теми же пищевыми предприятиями, а также реализуемые в одних и тех же магазинах и в их одних и тех же отделах и имеющие, соответственно, один и тот же круг потребителей.

В свою очередь, другие товары 29 класса МКТУ «арахис обработанный; бульоны; водоросли морские обжаренные; грибы консервированные; концентраты бульонные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; миндаль толченый; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; супы; тахини [паста из семян кунжута]; трюфели консервированные», приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, представляют собой различные орехи, водоросли, грибы, пищевые масла и семена, супы, бульоны и составы для их приготовления.

Данные товары относятся к абсолютно другим определенным отраслям производства продуктов питания, чем приведенные в противопоставленной регистрации товарного знака товары 29 класса МКТУ (отрасль молочного производства), товары 30 класса МКТУ (отрасль производства вспомогательных веществ для приготовления продуктов питания, отрасли мучного, хлебобулочного и кондитерского производства и производства готовых блюд и кушаний на их основе, отрасли производствапельменей и пиццы и т.п., отрасль макаронного производства, отрасль чайно-кофейного производства) и товары 32 класса МКТУ (отрасли производства пива и безалкогольных напитков).



Так, сопоставляемые товары относятся к совершенно разным видам товаров и родовым группам товаров, отличаются составом сырья, условиями (технологиями) производства и сбыта, в частности, реализуются в разных отделах магазинов. Они представляют собой продукты питания, обладающие совершенно разными органолептическими свойствами, и, следовательно, не являются взаимозаменяемыми. Данные обстоятельства обуславливают вывод о неоднородности этих сопоставляемых товаров.

Напротив, все приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака товары 30 класса МКТУ представляют собой, по своему существу, различные вспомогательные вещества (подслащивающие, размягчающие вещества, сода, загустители, закваски, дрожжи, уксус, экстракты) и иные специальные продукты (приправы, пряности, специи, соусы, пищевые порошки, маринады, заправки, пищевой лед), предназначенные для использования в приготовлении продуктов питания, различные мучные, злаковые и крупяные продукты, готовые блюда и кушания на основе хлебобулочных и злаковых продуктов, жевательные резинки, замороженный йогурт и мороженое.

Такие товары 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, с одной стороны, и товары 29 и 30 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, с другой стороны, принимая во внимание крайне высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, подлежат также признанию в качестве однородных товаров, как относящиеся к одним и тем же либо близким (смежным) отраслям производства продуктов питания (в том числе отрасли молочного производства, производства вспомогательных веществ для приготовления продуктов питания, мучного, хлебобулочного и кондитерского производства, производства готовых блюд и кушаний на их основе, отрасль макаронного производства), которые соотносятся друг с другом как вид-род или относятся к одним и тем же родовым группам товаров, либо являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми и реализуемыми в одних и тех же или смежных отделах магазинов (бакалейная продукция).

Таким образом, в результате исследования перечня товаров оспариваемой регистрации товарного знака, с учетом наличия у сравниваемых товарных знаков крайне высокой степени их сходства и соответствующих выводов суда, коллегией были выявлены следующие товары, которые могут быть признаны однородными с соответствующими товарами противопоставленной регистрации товарного знака: товары 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; горох консервированный; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; крокеты; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; паста томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; супы овощные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые» и все товары 30 класса МКТУ.

В силу изложенных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленной регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное выше обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров. Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении вышеуказанной части товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 30 класса МКТУ.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605572 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605572 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; горох консервированный; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; крокеты; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [ликалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; паста**

**томатная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; супы овощные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые» и всех товаров 30 класса МКТУ.**