

**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 возражение, поступившее 12.09.2017, поданное ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 468185, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ПТИЧЬЕ БАРОККО**» по заявке №2011725597, поданной 08.08.2011, зарегистрирован 13.08.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 468185 на имя ООО «Рекорд ГСК», Самарская обл. (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем 12.09.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 468185 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «**БАРОККО**» по свидетельству № 221161, правовая охрана которого действует, в том числе, в отношении товаров 30 класса

МКТУ, однородных товарам 30 класса МКТУ, включенных в перечень оспариваемой регистрации.

В возражении проведен подробный сравнительный анализ и отмечено, что сопоставление знаков показывает их фонетическое (близкие и совпадающие звуки, близость состава согласных и т.д.) и графическое сходство (исполнение знаков заглавными буквами русского алфавита). В отношении смыслового сходства указано, что центральным элементом, порождающим в сознании потребителя семантические образы, в оспариваемом товарном знаке является тождественное слово «БАРОККО».

Таким образом, оспариваемый товарный знак «ПТИЧЬЕ БАРОККО» и знак «БАРОККО» являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому критериям, что создает угрозу смешения. При этом отмечено, что согласно разъяснениям Президиума ВАС РФ достаточно установить угрозу смешения товарных знаков, а не реальное смешение. Далее приведен анализ судебной практики (например, «Ласточка»/«Ласточка-певунья»).

В возражении также указано, что лицо, подавшее возражение, является владельцем знака «*Барокко*» по международной регистрации № 1257254, правовая охрана которого распространена на США, Армению, Европейский союз, Израиль, Китай и т.д.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 468185 в отношении части товаров 30 класса МКТУ:

«какао; сахар; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; галеты; бисквиты; булки; вафли; закуски легкие на базе хлебных злаков; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; конфеты шоколадные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); марципаны; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; птифуры; пастилки [кондитерские изделия]; патока; помадки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пряники; пудинги; пралине; продукты мучные; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое

сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сушки; торты фруктово-ягодные; тортилы [маисовые лепешки]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; шоколад».

К возражению приложены материалы, подтверждающие вышеуказанные доводы.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- данный товарный знак за более 6 летний срок (с даты приоритета) использования стал самостоятельным коммерческим обозначением компании-правообладателя, и вполне очевидно ассоциируется у потребителей только с правообладателем;
- при проведении экспертизы заявленного обозначения товарный знак «БАРОККО» не был противопоставлен, напротив, в результате экспертизы было установлено, что заявленное обозначение «ПТИЧЬЕ БАРОККО» соответствует условиям его государственной регистрации в качестве товарного знака, таким образом, решение о регистрации было принято законно и обоснованно;
- результаты лингвистической экспертизы словесного обозначения «ПТИЧЬЕ БАРОККО», приложенные к отзыву, в сопоставлении со словесным обозначением «БАРОККО» (кафедра русского языка и массовой коммуникации исследовательского университета имени академика С.П.Королева), сводятся к тому, что существенными являются различия во всех названных аспектах (фонетическом, графическом, структурном и лексико-семантическом), которые и обеспечивает ярко выраженное своеобразие словесного обозначения «ПТИЧЬЕ БАРОККО» в сравнении со словесным обозначением «БАРОККО» в восприятии их потребителями;
- имеется практика регистрации товарных знаков со словом «ПТИЧЬЕ» для однородных товаров 30 класса МКТУ;
- правообладатель товарного знака «ПТИЧЬЕ БАРОККО» является крупной компанией-производителем и добросовестным участником рыночных отношений,

работающей уже более десяти лет, а также правообладателем 40 товарных знаков, которые активно использует, маркируя свою продукцию.

На основании вышеизложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №468185.

К отзыву приложены материалы, подтверждающие вышеуказанные доводы.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 30.03.2018 было принято решение отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №468185.

Не согласившись с данным решением лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании вышеуказанного решения Роспатента незаконным.

Решением суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 по делу №СИП-445/2018, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2019, решение Роспатента от 30.03.2018 об отказе в удовлетворении возражения от 12.09.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468185 было признано незаконным как несоответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса,

Указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой», поступившее 12.09.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468185.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018, возражение подлежит повторному рассмотрению Роспатентом с учетом выводов, приведенных в указанном выше судебном акте.

С учетом даты (08.08.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) 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 решении Суда по интеллектуальным правам отмечено, что обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если

обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 № 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 № 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 № 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

В части оценки сходства суд отмечает, что в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, отмечено, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.03.2017 по делу № СИП-605/2016 дополнительно отмечено, что не имеет значение на каком месте стоит дополняющее (то есть уточняющее или характеризующее) слово (до или после совпадающего), поскольку доминирующее положение словесного элемента в товарном знаке не определяется его местонахождением.

Кроме того при установлении вероятности смешения обозначений учитывается степень однородности товаров, которая может компенсировать низкую степень сходства обозначений. Кроме того, вероятность смешения, в отношении которых установлена та или иная степень сходства обозначений, может зависеть и от иных факторов, в том числе от степени известности, узнаваемости товарного знака.

Как указано выше оспариваемый товарный знак представляет собой

словесное обозначение «ПТИЧЬЕ БАРОККО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); саго; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; галеты; приправы; пряности; ароматизаторы; бисквиты; блины; бутерброды; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза пищевая; загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков; горчица; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; конфеты шоколадные; крекеры; крупы пищевые; кулебяки; кускус; кушанья мучные; леденцы; лапша; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); марципаны; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; птифуры; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; помадки [кондитерские изделия]; печенье; продукты на основе овса; овес дробленый; овес очищенный; пироги; пицца; пряники; пудинги; пралине; продукты мучные; попкорн; пряники; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; спагетти; сухари; специи; суши; сушки; сэндвичи; торты фруктово-ягодные; тортилы [маисовые лепешки]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; шоколад; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

Противопоставленный словесный товарный знак «БАРОККО» по свидетельству №221161 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ:

«вафли; галеты; десерты; драже; зефир; зерновые продукты; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; какао; какао-продукты; карамель [конфеты]; кондитерские изделия; кондитерские изделия для украшения; кондитерские изделия мучные; конфеты; кофе; крекеры; кремы; марципаны; мучные изделия; мучные изделия кондитерские; паста фруктовая [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пирожные; помадки [кондитерские изделия]; пралине; сухари; торты; хлебобулочные изделия; шоколад; изделия из шоколада».

Как было установлено в решении Роспатента от 30.03.2018, товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по

свидетельству Российской Федерации № 221161, имеют совпадения, а остальные сопоставляемые товары (различного вида изделия кондитерские, различного вида конфеты, различного вида мучные изделия и т.д.) являются однородными, так как относятся к одному роду, имеют одно и то же назначение (продовольственная продукция), одинаковые условия реализации (продовольственные магазины) и круг потребителей (люди, покупающие продукты питания).

Данный вывод, как указано в судебном решении, является обоснованным и не оспаривается.

В решении суда сделан вывод, правильность которого подтверждена постановлением Президиума суда по интеллектуальным правам, о том, что, сравниваемые товарные знаки сходны по фонетическим и семантическим признакам, ввиду того, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БАРОККО», который является сильным элементом знаков и выполняет в них основную индивидуализирующую функцию, а, следовательно, данное обстоятельство обуславливает их сходство до степени смешения и по графическому критерию.

Кроме того, высокая степень однородности товаров, для которых товарные знаки зарегистрированы, и их относимость к товарам народного потребления усиливает сходство до степени смешения между сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, вышеизложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 по делу №СИП-445/2018, оставленное в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2019, коллегия не видит оснований для опровержения вывода, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №468185 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао; сахар; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; галеты; бисквиты; булки; вафли; закуски легкие на базе хлебных злаков; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; конфеты шоколадные; крекеры; кушанья мучные; леденцы; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); марципаны; напитки какао-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; птифуры; пастилки [кондитерские изделия]; патока; помадки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пряники; пудинги; пралине; продукты мучные; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; сушки; торты фруктово-ягодные; тортилы [маисовые лепешки]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; шоколад».**