

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Тортъяна», г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016742494, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016742494, поданной 11.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**КРЕМ-ШОКОЛАД**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 19.04.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016742494 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение Роспатента обосновано тем, что обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД», состоящее из двух слов «КРЕМ» (крем – сладкое блюдо, обычно из взбитых сливок с прибавлением фруктовых соков, шоколада и пр.; полуфабрикат для отделки пирожных и тортов (смесь сахара, молока, масла, яиц и т.п.), см. Большой энциклопедический словарь) и «ШОКОЛАД» (шоколад – кондитерское изделие, получаемое переработкой какао бобов с сахаром, отличается тонким вкусом и ароматом, высокой калорийностью; шоколад употребляют не только в виде шоколадных плиток или разнообразных шоколадных конфет, но и в виде напитков, см. Краткая энциклопедия домашнего хозяйства), каждое из которых имеет самостоятельное значение и сочетание которых не дает качественно нового восприятия заявленного обозначения.

В отношении скорректированного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ экспертизой отмечено, что для приведенных в нем товаров заявленное обозначение указывает на состав и, следовательно, является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения сделан вывод о том, что словесный элемент «КРЕМ-ШОКОЛАД» для части заявленных товаров способен ввести потребителя в заблуждение на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса; в отношении другой части товаров словесный элемент «КРЕМ-ШОКОЛАД» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «Крем-шоколад», зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГРАНТ», г. Старый Оскол (свидетельство № 212417, приоритет от 26.04.2000, срок действия продлен), для части однородных товаров 30 класса МКТУ, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится, исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров;

- обозначения, указывающие на не присущее товару свойство, которое рядовым, средним потребителем не может быть воспринято как правдоподобное, ложными в смысле подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не являются (см. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу № СИП-282/2015 в отношении товарного знака «Мягкий Хлеб»; вопрос № 635 «700 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики» (Джермакян В.Ю.));

- одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным;

- в отношении товаров, для которых экспертизой усматривалась возможность введения потребителя в заблуждение, заявитель не просит правовой охраны обозначения «КРЕМ-ШОКОЛАД» согласно скорректированному перечню товаров;

- поскольку обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД» не является видом товара, то оно в силу органически присущего ему семантического смысла не может быть ложным или способным вводить в заблуждение потребителей;

- заявленное обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД» разделено экспертизой на два отдельных словесных элемента, что нарушает единство обозначения и создает неправильность восприятия заявленного обозначения;

- согласно правилам русского языка, через дефис пишутся сложные существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединенных без помощи соединительных гласных «о» и «е», например: жар-птица, дизель-мотор, генерал-майор, премьер-министр, царь-пушка и т.д. (см. <http://gramatik.ru/imyona-sushhestvitelnye-slitno-i-cherez-defis/>);

- ни один здравомыслящий русскоговорящий человек не будет давать определение слову, например, «царь-пушка», разделяя его на два слова и характеризуя, описывая слово «царь», а потом слово «пушка» в-отдельности;

- выполненное одним сложным, написанным через дефис существительным обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД» следует воспринимать и анализировать в целом, а не в отрыве от его истинного смыслового значения;

- сложное существительное «КРЕМ-ШОКОЛАД» характеризует несуществующий товар;

- что касается несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса, то противопоставленный товарный знак выполнен через дефис, но в две строки, в связи с чем воспринимается как два отдельных слова, следовательно, графическое и композиционное решения обозначения не позволяют говорить об их единстве, в отличие от обозначения заявителя, которое является сложным существительным и написано в одну строку;

- заявитель не испрашивает регистрацию товарного знака по заявке № 2016742494 в отношении товаров 30 МКТУ класса «карамель»;

- заявленное обозначение не может быть признано сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.04.2018 и зарегистрировать обозначение «КРЕМ-ШОКОЛАД» по заявке № 2016742494 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе торты; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости».*

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (11.11.2016) поступления заявки № 2016742494 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в

результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**КРЕМ-ШОКОЛАД**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 212417 **КРЕМ-**  
представляет собой словесное обозначение «**ШОКОЛАД**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки таким образом, что слово «КРЕМ» и дефис находятся на верхней строке, а слово «ШОКОЛАД» – на нижней. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров «карамель» 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «КРЕМ-ШОКОЛАД», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита через дефис, в связи с чем, с точки зрения отличительной функции товарного знака, воспринимаются как тождественные.

Выполнение заявленного обозначения в одну строку, в отличие от противопоставленного товарного знака, не приводит к отсутствию такого ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом. Следовательно, коллегия

полагает, что сравниваемые обозначения могут быть признаны тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Сравнение перечней товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, с целью определения их однородности показало следующее.

Карамель – (франц. *caramel*) – 1) кондитерское изделие, приготовленное увариванием сахаропаточного сиропа с добавлением вкусовых, красящих и ароматических веществ; различают карамель леденцовую (без начинки), с начинкой, соломку и глазированную шоколадом; 2) поджаренный солод, употребляемый в пивоварении для подкрашивания пива; 3) жженный сахар для подкрашивания кондитерских изделий (см. Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/148322>).

Карамель подразделяют на: леденцовую и с начинками (фруктово-ягодной; ликерной; медовой; помадной; молочной; марципановой; масляно-сахарной (прохладительной); сбивной; кремово-сбивной; ореховой; шоколадно-ореховой; желейной; из злаковых, бобовых и масличных культур) (см. ГОСТ 6477-88 Карамель. Общие технические условия, <http://docs.cntd.ru/document/1200022419>).

Данный вид товара (карамель) является кондитерским изделием (родовое понятие). При этом, как известно, в зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся на две основные группы: сахаристые (шоколад, мармелад, карамель, конфеты, халва, драже) и мучные (печенье, пряники, торты, кексы, вафли, пирожные) (см. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондитерские\\_изделия](https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондитерские_изделия)).

Так, согласно упомянутому источнику к группе сахаристых кондитерских изделий относят, в частности: безе (меренги), варенье, джем, повидло, мармелад, конфитюр, мед, грильяж, желе, зефир, пастила, конфеты, ирис, карамель, леденцы, кремы, марципан, муссы, помадка, самбук, суфле, халва, лукум и другие восточные сладости, цукаты, шоколад. К группе мучных кондитерских изделий относят, в частности: вафли, печенье, пироги сладкие, пирожки, ватрушки, булки, пончики,

маффины, кексы, куличи, ромовые бабы (саварен), пряники, коврижки, торты, пирожные (брауни и другие), эклеры.

Бриошь – сладкая булочка из сдобного теста. Птифуры – маленькие пирожные, в которых крем находится между двумя печеньями (см. <https://dic.academic.ru>).

Таким образом, большинство товаров скорректированного заявителем перечня (*бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе торты; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]*) относятся к родовому понятию «кондитерские изделия», то есть к одному роду товаров с товарами «карамель» противопоставленного перечня, имеют общие назначение, круг потребителей.

Товар «сладости» представляет собой широкое понятие и включает кондитерские изделия, в том числе карамель, поэтому по роду и назначению признается однородным товарам противопоставленного перечня.

Пудинг – (англ. pudding) английский десерт из яиц, сахара, молока и муки, приготавливаемый на водяной бане. В пудинг добавляют фрукты или пряности. Охлаждение пудинга производится в специальной форме, хотя это и не обязательно. Подается обычно охлажденным. (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Пудинг>).

С учетом сказанного, «пудинги [запеканки]» являются сладкими кушаньями, десертами, имеют то же назначение и круг потребителей, что и иные кондитерские изделия, следовательно, на основании данных признаков могут быть признаны однородными товарам «карамель» противопоставленного перечня.

В свою очередь, товар «сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий» представляет собой полуфабрикат – сырье для приготовления кондитерских мучных изделий, которое имеет иное назначение и круг потребителей, следовательно, коллегия не усматривает вероятности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и товаров «карамель» одному изготовителю, что обуславливает возможность признания их неоднородными.

Товары *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка»* следует отнести к зерновым продуктам, которые могут быть признаны неоднородными с товаром *«карамель»* по роду (виду), кругу потребителей.

При определении однородности товаров коллегия исходила из того, что сравниваемые обозначения являются тождественными, с точки зрения отличительной функции товарных знаков, в связи с чем опасность смешения товаров, маркированных ими, высока, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые рассматриваются как однородные. Кроме того, сравниваемые товары относятся к недорогим товарам широкого потребления, в отношении которых степень внимательности покупателей снижена и, значит, выше опасность смешения при индивидуализации их сходными обозначениями.

На основании изложенного заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров *«бриоши; булки; вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные, в том числе торты; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье; печенье сухое; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; сладости»* 30 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня.

В отношении вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ словарных источников показал, что обозначение *«КРЕМ-ШОКОЛАД»* в представленном сочетании отсутствует в словарях. Вместе с тем следует согласиться с экспертизой в том, что данное обозначение, очевидно, образовано путем сочетания значимых слов русского языка *«КРЕМ»* и *«ШОКОЛАД»*.

Так, крем – термин, применяемый для обозначения разных по составу кулинарных и кондитерских изделий: 1) начинка в шоколадных конфетах, состоящая из шоколада, масла и сливок; 2) покрытие тортов и пирожных (сливочным кремом); 3) прослойка и наполнитель слоеных тортов и пирожных, трубочек, сдоб (яичный заварной крем); 4) густые взбитые сливки для кофе по-венски и венских сдоб; 5) десертные блюда (фруктовые, фруктово-яичные и

фруктово-масляные кремы); б) кулинарные кремы из мяса и дичи (отварное провернутое филе, взбитое со сливками), употребляемое для оформления, отделки и придания акцента вкуса супам или вторым блюдам (см. Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_culinary/1129/крем](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1129/крем)).

Шоколад – готовое кондитерское изделие, приготовленное на базе какао-порошка, с добавлением других ингредиентов, улучшающих вкус и аромат шоколада, а также придающих ему более приятную, нежную консистенцию. Шоколад – удобная основа для придания запаха и вкуса различным десертным блюдам (киселям, бланманже, желе, муссам, суфле, кремам) и широко употребляется в пирожных, тортах как добавка к тесту, в пропитках и в кремах и для непосредственного украшения шоколадными пластинами и фигурами (см. Кулинарный словарь В.В. Похлебкина, 2002, [https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_culinary/2486/шоколад](https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/2486/шоколад)).

Совокупность словарных значений словесных элементов рассматриваемого обозначения порождает разнообразные ассоциации, например: «шоколадный крем», «десерт из шоколада и крема», «кремовая начинка шоколада», «крем шоколадного цвета», «крем с шоколадным запахом (ароматом)».

Таким образом, у части потребителей при приобретении изделий, маркированных обозначением «КРЕМ-ШОКОЛАД», могут возникнуть представления о вкусовых или ароматических свойствах приобретаемого товара, однако такое представление возникает на основе ассоциации определенного потребителя с конкретными товарами. В частности, при ассоциации данного обозначения на товаре «вафли» потребитель может подумать, что имеет место шоколадный вкус (аромат) вафель, имеющих кремовую начинку, либо что предлагаются вафли кремового цвета с шоколадной начинкой, либо что вафля покрыта кремово-шоколадной глазурью. То есть невозможно однозначно сформулировать представления потребителя о товарах, маркированных заявленным обозначением.

Такая категория товара как «КРЕМ-ШОКОЛАД» отсутствует, каждый потребитель представляет себе свое сочетание крема и шоколада. Стойкие

ассоциации могут возникнуть у потребителей при использовании различными производителями одинаковой смеси, которая называется «КРЕМ-ШОКОЛАД». Однако, оспариваемое решение не содержит ссылок на источники, которые свидетельствовали бы о том, что заявленное обозначение необходимо для использования иными производителями однородной продукции, в частности, до даты подачи заявки № 2016742494.

При этом, как установлено выше, вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса не нашел своего подтверждения, следовательно, основания для признания данного обозначения несоответствующим пункту 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2018, отменить решение Роспатента от 19.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016742494.**