

## 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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.09.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИОН», Рязанская область, с. Захарово (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697771, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «                          » по заявке №2018730470 с приоритетом от 20.07.2018 зарегистрирован 12.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №697771 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «С-ПЛЮС», г.Чебоксары, (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.09.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №697771 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 (1), пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ШОКОРУА» по свидетельству №504099, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющего более ранний приоритет в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства;
- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- неохраняемый элемент «ги» в составе оспариваемого товарного знака не влияет на его восприятие в целом и не мешает произносить потребителю его совместно с элементом «Шоко» как «ШОКОРУ»;
- с учетом высокой степени сходства, а также однородности товаров сравниваемых товарных знаков, имеются предпосылки к введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697771 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- судебные акты;
- постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18 июня 2013г. №2050/13;
- постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18 июля 2006г. №3691/06;
- постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18 июля 2006г. №2979/06;
- примеры применения доменных имен для воспроизведения словесных обозначений, в том числе и названий компаний;

- варианты воспроизведения словесного обозначения «Шокору» в сети Интернет;
- результат поискового запроса в сервисе Яндекс слова «Шокоруа».
- кадры публикации на сайте Youtube.com информации о Мастерской шоколада ручной работы ШокоРуа;
- «Кондитерские изделия» Информация из онлайн энциклопедии <https://ru.wikipedia.org/wiki/>;
- письмо Президента Союза «Рязанская торгово-промышленная Палата» иск. №102 от 19 марта 2019 года;
- письмо Индивидуального предпринимателя Рябчиковой Н.Ю. б/н от 05 марта 2019 года;
- «Лучшие предприятия и организации Рязанской области. Итоги регионального конкурса». «Комсомольская правда». Подписано в печать 04.05.2018г. Рязань. Стр. 38-39;
- договоры и транспортные накладные о продаже шоколадных изделий ШокоРуа. 2011-2017гг.;
- документы о регистрации обособленного подразделения ООО «ЮНИОН», получившего название «Мастерская шоколада ручной работы ШокоРуа»;
- материалы об открытии фирменного магазина «ШокоРуа»;
- кадр видеосюжета интервью из Салона Шоколада, проходившего в 2016 году (Москва, Экспоцентр). <https://www.youtube.com/watch?v=PrIBGoSMYrO>
- сертификат участника Пятого Салона Шоколада. Москва, Экспоцентр. От 4-8 марта 2016 года;
- копия Диплома победителя конкурса «Доверие Потребителя 2005-2014гг.»;
- договор на участие в конкурсе;
- заявка на участие в конкурсе;
- приказ о поощрении работников Мастерской шоколада ручной работы «ШокоРуа»;

- дипломов лауреатов международных конкурсов «Лучший продукт года», состоявшихся в 2017 и 2018 гг., с указанием изделий ШОКОРУА о награждении золотыми медалями;
- диплом 1 степени 2015 г. о награждении изделий ШОКОРУА;
- письмо №А-б-1/194 от 20 марта 2019 г. организаторов XII международной конференции «Кондитерские изделия XXI века», Международного смотра качества кондитерских изделий «Инновации и традиции» с указанием наград продукции под ТМ «ШОКОРУА» в 2015 и 2017 гг. на Международных смотрах кондитерских изделий;
- реклама;
- договоры о размещении рекламных материалов Заказчика на теле-(Первый, Россия-1, Россия-2, Россия-24) и радио- (Love РАДИО, РАДИО дача) каналах
- договоры о размещении рекламных материалов лица, подавшего возражение, в журналах с 2013 по 2017 гг.;
- договоры о размещении рекламных материалов лица, подавшего возражение, на бортах транспортных средств;
- договоры о размещении рекламно-информационных материалов лица, подавшего возражение, на Интернет-сайте «Провинция.ру»;
- благодарственные письма за период с 2013 по 2015 гг.;
- лингвистическое заключение (заключение специалиста) о степени сходства обозначений (словесных составляющих) товарных знаков ШОКОРУА (свидетельство №504099) и Шоко.ru (свидетельство №697771) на основании запроса ООО «ЮНИОН».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 02.09.2019 возражением, представил 07.11.2019 отзыв, доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию, поскольку имеют различное звучание, обусловленное наличием буквы «А» в товарном знаке «ШОКОРУА» по свидетельству №504099;

- в оспариваемом товарном знаке при произношении делается логическая интонационная пауза после слова «ШОКО», в связи с наличием в нем пунктуационного знака «.», в то время как словесный элемент «ШОКОРУА» противопоставленного товарного знака произносятся слитно;
- неохраняемый элемент «.RU» оспариваемого товарного знака представляет собой обычное указание на доменную зону и используется разными производителями, а, следовательно, не может служить для индивидуализации товаров и услуг конкретного производителя;
- элемент «.ru» в составе оспариваемого товарного знака является неохраняемым, с этой связи он не должен учитываться при оценке сходства сравниваемых товарных знаков;
- сравниваемые товарные знаки различны за счет заложенных в них понятий и идей, в связи с чем, они не являются сходными по семантическому признаку сходства;
- в материалах возражения представлен договор б/н от 01.04.2013 и накладная №224072 от 12.11.2013 между ООО «ЮНИОН» и ИП Рябчиковой Н.Ю., датированные 2013 годом и содержащие реквизиты банка ПАО ВТБ (приложение 10 возражения). Однако в соответствии с общими положениями Устава Банка ВТБ наименование ОАО ВТБ изменены на ПАО ВТБ решением Общего собрания акционеров Банка в 25.06.2015, что свидетельствует о фальсификации представленных документов;
- сравниваемые товарные знаки не имеют сходства по графическому критерию, поскольку выполнены в разной графике и шрифтовом написании.
- товары 30 класса МКТУ товарного знака №504099 не являются однородными всем товарам 30 класса МКТУ, содержащимся в свидетельстве оспариваемого товарного знака;
- правообладатель товарного знака «ШОКОРУА» №504099 не представил доказательств объективного смешения в глазах потребителей данного товарного знака данного товарного знака с товарным знаком «Шоко.ru» по свидетельству №697771;

- доводы в возражении о том, что доказательством сходства знаков до степени смешения является выдача на поисковый запрос «шокоруа» в поисковом сервисе Яндекс обозначения «Шоко.ру», является необъективными.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №697771.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- договоры с контрагентами;
- договоры с поставщиками;
- товарные накладные с поставщиками;
- благодарственные письма;
- паспорт доменного имени;
- скриншот о дате регистрации ООО «Плюс-С» в твиттере;
- скриншот с Вэб-архива;
- выписка из ЕГРЮЛ ПАО ВТБ;
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «С-Плюс»;
- доказательства направления копии отзыва в адрес лица, подавшего настоящее возражение.

Изучив материалы дела, и заслушав участников заседания от 12.11.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.07.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №697771 правовая база для оценки охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 37 Правил 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.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение, учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак «ШОКОРУА» по свидетельству №504099, сходный, по его



мнению, до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

*Шоко.ру*

Оспариваемый товарный знак « » представляет собой словесный товарный элемент «Шоко.ру», выполненный в оригинальном шрифтовом исполнении с использованием полиграфического орнамента, буквами кириллического алфавита, «Ш» заглавная, остальные строчные. Между словесными элементами «Шоко» и «ру» расположен пунктуационный знак – точка. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в черном и белом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

В возражении оспариваемому товарному знаку был противопоставлен товарный знак «ШОКОРУА» по свидетельству №504099 с более ранним приоритетом, правовая охрана которому была предоставлена на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный   товарный знак «ШОКОРУА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака

*Шоко.ру*

« » по свидетельству №697771 и противопоставленного товарного знака «ШОКОРУА» по свидетельству №697771 на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства, что обусловлено полным фонетическим вхождением словесной части оспариваемого товарного знака «Шокору» в противопоставленный товарный знак «ШОКОРУА». Обозначения являются созвучными, поскольку полностью совпадает состав согласных, сходен состав гласных звуков и их взаимное расположение в сравниваемых обозначениях, различие состоит всего лишь в одну букву «а», расположенную в конце противопоставленного товарного знака.

Поскольку сравниваемые слова являются вымышленными по семантическому критерию сходства сравнительный анализ провести не представляется возможным.

Графическое исполнение сравниваемых товарных знаков, играет второстепенную роль в индивидуализации товаров и не способно привести к выводу о несходстве знаков в целом, поскольку, их запоминание происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака «Шоко.ru», о том, что в составе обозначения элемент «ru» указан в качестве неохраняемого, в связи с чем, не должен учитываться при сравнении обозначений, коллегия не может признать убедительным, поскольку оценка сходства обозначений производится на основе произношения, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов, которые присутствуют в составе оспариваемого товарного знака.

Таким образом, сходство сопоставляемых товарных знаков позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, в том числе касающиеся их графического исполнения, которые признаются несущественными и второстепенными с точки зрения индивидуализирующей функции.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак «ШОКОРУА» по свидетельству №504099 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; конфеты; муссы шоколадные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; сладости; шоколад». Данные товары являются однородными части товаров 30 класса МКТУ, а именно: «бриоши; вафли; вещества подслащивающие натуральные; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; заменители кофе; заменители кофе растительные; зефир [кондитерские изделия]; изделия жележные 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; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; кофе; кофе-сырец; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы /сироп золотой; сладости; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения

шоколадные для тортов; халва; цикорий [заменитель кофе]; шоколад», содержащихся в свидетельстве №697771, так как содержат идентичные формулировки, относятся к одним родовым группам «изделия кондитерские»; «напитки, относящиеся к 30 классу МКТУ», а также имеют одно и то же назначение, условия реализации, круг потребителей.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в силу его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Что касается доводов, содержащихся в возражении о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) показал, что словесный элемент «Шокору» не имеет лексического значения. Таким образом, сам по себе оспариваемый товарный знак «Шоко.ru» 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 обозначение «Шоко.ru» само по себе является фантазийным.

Вместе с тем, 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 на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 30 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения

«Шоко.ru» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем, у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением «Шоко.ru» и лицом, подавшим возражение.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что договор от 01.04.2013 и накладная №224072 от 12.11.2013 между ООО «ЮНИОН» и ИП Рябчикова Н.Ю., представленные лицом подавшим возражение сфальсифицированы, не может быть принят во внимание, поскольку в компетенцию коллегии не входит оценка документов с точки зрения их фальсификации, в рамках административного делопроизводства не ставится под сомнения подлинность документов, представленных сторонами.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697771 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ: «бриоши; вафли; вещества подслащивающие натуральные; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; заменители кофе; заменители кофе растительные;**

зефир [кондитерские изделия]; изделия железные 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; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; кофе; кофе-сырец; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы /сироп золотой; сладости; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; цикорий [заменитель кофе]; шоколад».