

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 24.05.2018, поданное Авдюковой А.С., г. Красноярск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016741948, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016741948 было подано 08.11.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «ЛАКОМЫЙ КРАЙ», выполненные заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде белки, сидящей на ветке кедра, держащей в лапках кедровый орех.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016741948 было принято 24.01.2018 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что заявленное сходно до степени смешения со знаком «ЛАКОМЫЙ КРАЙ» по международной регистрации №1334694 [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом и семантическом тождестве словесных элементов «ЛАКОМЫЙ КРАЙ», включенных в их состав, которое не ослабляется наличием изобразительных элементов в заявленном обозначении.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.05.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, однако полагает, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с товарами, в отношении которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации №1334694.

В возражении приведена характеристика кондитерских изделий, которые, в зависимости от используемых ингредиентов, делятся на две основные группы: сахаристые и мучные.

Мучные кондитерские изделия – это кондитерские изделия, представляющие собой выпеченный пищевой продукт или изделие, содержащее в своем составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки и сахара, с содержанием муки не менее 25 %.

Сахаристые кондитерские изделия – это кондитерские изделия с содержанием сахара не менее 20 %.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается для кондитерских изделий, относящихся к сахаристым изделиям, а именно изделиям желейным фруктовым, палочкам лакричным, пастилкам, помадкам.

В качестве основного сырья для приготовления всех вышеуказанных изделий используется такой вид продукта, как сахар. Мука для изготовления данных продуктов не используется.

В свою очередь товары 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, относятся к мучным изделиям (выпечка; предварительно приготовленные продукты из теста с начинкой; предварительно приготовленные продукты из теста с мясом; пельмени; вареники [фаршированные пельмени]; пироги; чебуреки; мука; пироги; блины; пицца).

Товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2016741948, не требуют тепловой обработки, их не надо жарить, варить, печь, эти изделия готовы к употреблению и для их изготовления требуется иное оборудование, чем для товаров, содержащих в себе муку, которые необходимо отварить, разогреть или пожарить, либо они уже были подвержены тепловой обработке в духовых шкафах или печах.

Реализация конфет, меда, а также других сладостей осуществляется в магазинах или же специализированных отделах, а продажа изделий из теста с начинкой осуществляется в различных точках продаж, например, кафе, закусочных, отделах быстрого питания, расположенных на улицах города.

Важно, что такие товары как конфеты, имеют отдельную упаковку, оберточную бумагу, продаются по весу. Такие товары как пицца, булки, чебуреки, пироги продаются штучно.

Таким образом, заявленные на регистрацию товары 30 класса МКТУ отличаются по своему назначению и составу от товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, что позволяет сделать вывод, что эти товары не являются однородными, следовательно,

препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не существует для таких товаров 30 класса МКТУ как изделия железные фруктовые (кондитерские); изделия из сладостей для украшения тортов; карамель (конфеты); конфеты; конфеты лакричные (кондитерские изделия); конфеты мятные; марципан; палочки лакричные (кондитерские изделия); пастилки (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); мед; сладости.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, то заявитель просит исключить их из перечня.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016741948 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (08.11.2016) заявки №2016741948 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение **ЛАКОМЫЙ КРАЙ**, включающее словесные элементы «ЛАКОМЫЙ КРАЙ», выполненные заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде белки, сидящей на ветке кедра, держащей в лапках кедровый орех.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: изделия желейные фруктовые (кондитерские); изделия из сладостей для украшения тортов; карамель (конфеты); конфеты; конфеты лакричные (кондитерские изделия); конфеты мятные; марципан; палочки лакричные (кондитерские изделия); пастилки (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); мед; сладости.

Заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него все услуги 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №1334694 представляет собой словесное обозначение ЛАКОМЫЙ КРАЙ, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ:

**Bakery products; pre-cooked foods made from dough with filling; pre-cooked foods made from dough, with meat; pelmeni; vareniki [stuffed dumplings]; pies; pasties; meat pies; pancakes; pizzas** (хлебобулочные изделия; предварительно приготовленные продукты из теста с начинкой; предварительно приготовленные продукты из теста с мясом; пельмени; вареники [фаршированные пельмени]; пироги; пирожки; мясные пироги; блины; пицца).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «ЛАКОМЫЙ КРАЙ».

Что касается визуальных различий между заявленным обозначением и противопоставленным знаком, то, учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующих словесных элементов, они не играют существенной роли для вывода о сходстве знаков.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, показал следующее.

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации (ГОСТ Р53041-2008) **кондитерское изделие** - это многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья - сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов.

Кондитерские изделия подразделяют на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

Сахаристое кондитерское изделие – это кондитерское изделие с содержанием сахара не менее 20%. К сахаристым кондитерским изделиям относятся: конфета, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастильное изделие, сахаристое восточное изделие, жевательная резинка, паста, крем, кондитерская плитка, кондитерская фигура, сбивное изделие, безе, нуга.

Сладости – это кондитерские изделия, лакомства; сласти.  
(<https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/245737/Сладости>).

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, относятся к сладостям и сахаристым кондитерским изделиям, в составе которых преобладают сахаристые вещества и отсутствует мука.

В соответствии с Межгосударственным стандартом (ГОСТ 31805-2012) **хлебобулочное изделие** – это изделие, вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или из основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия.

К хлебобулочным изделиям относят: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик. Начинка – это составная часть хлебобулочного изделия, приготовленная из одного вида или смеси нескольких видов сырья, прошедшая подготовку к производству и помещаемая внутрь или на поверхность тестовой заготовки на стадии разделки или после выпечки.

Часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку (хлебобулочные изделия; пироги; пирожки; мясные пироги; блины; пицца), относится к хлебобулочным изделиям, в том числе к хлебобулочным изделиям с начинкой.

Другая часть товаров 30 класса МКТУ (предварительно приготовленные продукты из теста с начинкой; предварительно приготовленные продукты из теста с мясом; пельмени; вареники [фаршированные пельмени]) относится к кушаньям на основе муки, для приготовления которых требуется тепловая обработка (варка, жарка).

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака и в отношении которых охраняется противопоставленный знак, относятся к разным родовым и видовым группам товаров. Эти товары имеют различные потребительские свойства и функциональное назначение, не являются взаимозаменяемыми или взаимодополняемыми. Сравнимые товары имеют различные сроки хранения, что определяет различия в местах их продажи, поскольку сахаристые



кондитерские изделия, сладости, мед имеют значительно более длительный срок хранения по сравнению с хлебобулочными изделиями, пирогами и т.п. изделиями. Что касается пельменей, вареников и других изделий из замороженного теста с начинкой, то их места продажи должны быть оборудованы холодильниками.

Таким образом, товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016741948, не являются однородными с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, что определяет возможность регистрации товарного знака в отношении этих товаров, поскольку возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю практически отсутствует.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2018, отменить решение Роспатента от 24.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016741948.**