

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 21.12.2023, поданное Руденко Д.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022750283 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ропу-сюрприз**» по заявке №2022750283, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно с серией товарных знаков со словесным элементом «СЮРПРИЗ», «SURPRISE» (международная регистрация №689359 (1) с конвенционным приоритетом от 20.01.1998, международная

регистрация №666549 (2) с конвенционным приоритетом от 04.11.1996, международная регистрация №551073 (3) с приоритетом от 09.03.1990, международная регистрация №516985 (4) с конвенционным приоритетом от 07.09.1987, международная регистрация №551072 (5) с приоритетом от 16.02.1990, международная регистрация №1374098 (6) с приоритетом от 30.08.2017; товарный знак по свидетельству №382808 (7) приоритет от 30.05.2008), правовая охрана которым предоставлена на имя компании «FERRERO S.p.A.», Италия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными знаками (1-7) в силу наличия в его составе слова «pony», которое находится в начальной позиции и оказывает влияние на фонетическое, смысловое и графическое восприятие заявленного обозначения в целом;

- следует отметить, что заявленное обозначение «pony-сюрприз» образует смысловую и грамматическую конструкцию, которая должна рассматриваться без разделения ее на отдельные слова при сравнении заявленного обозначения на тождество и сходство со старшими знаками «СЮРПРИЗ», «SURPRISE». Согласно грамматике русского языка заявленное обозначение может быть иначе воспринято как «пони- это сюрприз». При восприятии заявленного обозначения возникает образ маленькой лошадки, которая служит сюрпризом для потребителей;

- таким образом, оригинальность заявленного обозначения «pony-сюрприз» в отличие от противопоставленных знаков (1-7) заключается именно в слове «pony» (в переводе на русский язык «пони», то есть лошадь искусственно выведенной мелкой и низкорослой породы), тогда как слово «сюрприз» (неожиданный подарок, неожиданность) представляет собой слово общеязыкового фонда, которое входит в качестве элементов в состав многих зарегистрированных товарных знаков (свидетельства №367009, №615182, №173162, №550040, №358797, №899389, №613978). Практика регистраций товарных знаков со словесным элементом «СЮРПРИЗ» началась с 1998 года. Частое использование в составе товарных знаков

слова «СЮППРИЗ» ослабило различительную способность этого слова и его устойчивую связь с одним производителем – компанией «FERRERO S.p.A.»;

- присутствие в сходных товарных знаках словесного элемента «СЮППРИЗ» не может служить безусловным основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения;

- в Российской Федерации потребитель знает продукцию компании «FERRERO S.p.A.» только под брендами «КИНДЕР СЮППРИЗ» и «KINDER SURPRISE», тогда как знаки «SURPRISE», «СЮППРИЗ» (1, 7) в Российской Федерации не используются.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены распечатки из Толкового словаря С.И. Ожегова, Словаря иностранных слов русского языка, Нового иллюстрированного словаря иностранных слов [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2024, заявителем были представлены распечатки информации из сети Интернет [2], касающиеся использования обозначения «СЮППРИЗ», «SURPRISE» различными лицами при маркировке их продукции.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.07.2022) поступления заявки №2022750283 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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. 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).

Заявленное обозначение «**pony-сюрприз**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены знаки (1-7), правовая охрана которым предоставлена на имя одного лица.



Противопоставленный знак «**СЮРПРИЗ**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**Киндер СЮРПРИЗ**» (2) является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слово «киндер» исполнено буквами черного цвета, начальная буква «к» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**KINDER SURPRISE**» (3) является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**Kinder SURPRISE**» (4) является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В слове «SURPRISE» буквы выполнены различным цветом, в слове «KINDER» начальная буква «K» - заглавная, выполнена черным цветом, остальные буквы – строчные, выполнены красным цветом. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, красно-оранжевом, синем, голубом, желтом, красном, светло-зеленом, темно-зеленом, розовом и цвета фуксии цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**KINDER SURPRISE**» (5) является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «**Kinder SURPRISE**» (6) является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В слове «SURPRISE» буквы выполнены различным цветом, в слове «KINDER» начальная буква «K» - заглавная, выполнена черным цветом, остальные буквы – строчные, выполнены красным цветом. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, красно-оранжевом, синем, голубом, желтом, красном, светло-зеленом, темно-зеленом, розовом и цвета фуксии цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «**СЮРПРИЗ**» (7) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, товаров 30 класса МКТУ.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-7) коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Как отмечалось выше, заявленное обозначение состоит из двух слов «pony», «сюрприз», выполненных через дефис. Коллегией не была выявлена информация о том, что сочетание данных словесных элементов является устойчивым, либо существует такое определенное понятие, как «pony-сюрприз». Восприятие заявленного обозначения в качестве словосочетания «пони-это сюрприз», как на то указано в возражении, основано на домысливаниях и ничем не подтверждено. В связи с изложенным, нет оснований для рассмотрения заявленного обозначения в качестве единого неделимого словосочетания, обладающего определенным смысловым значением. Следовательно, анализ заявленного обозначения проводился как по всему обозначению в целом, так и по каждому элементу в отдельности, при этом, каждый из его элементов в равной степени способствуют осуществлению индивидуализирующей функции.

Что касается противопоставленных знаков, то они образованы либо единственным элементом «СЮРПРИЗ» (1, 7) либо словесными элементами «kinder / киндер» и «сюрприз / surprise» (2-6), которые помещены на двух строках и не образуют единого словосочетания, представляют собой два независимых словесных элемента.

Противопоставленные знаки «СЮРПРИЗ» (1, 7) полностью входят в состав заявленного обозначения и совпадают с одним из его «сильных» элементов, что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Указанное обусловлено фонетическим и семантическим тождеством их словесных элементов «СЮРПРИЗ» (согласно словарям, сюрприз – это «неожиданность; подарок,

которого не ждали»¹). Более того, указанные словесные элементы выполнены буквами русского алфавита, что сближает обозначения графически.

С учетом того, что заявленное обозначение содержит в своем составе в качестве независимого элемента слово «СЮРПРИЗ», являющееся единственным элементом противопоставленных знаков (1, 7), следует констатировать высокую степень их сходства между собой в целом, несмотря на отдельные отличия.

Сходство заявленного обозначения «pony-сюрприз» и знаков «KINDER SURPRISE», «КИНДЕР СЮРПРИЗ» (2-6) было установлено на основе наличия в их составе сильных словесных элементов «сюрприз», «surprise», обладающих тождественным смысловым значением и близким (или идентичным) звучанием. Словесные элементы заявленного обозначения и знаков (2-6) выполнены буквами русского и латинского алфавитов, в связи с чем обладают признаками графического сходства. При анализе сходства упомянутых обозначений коллегия приняла во внимание позицию Суда по интеллектуальным правам, сформулированной по ряду дел (например, №СИП-732/2023, №СИП-658/2021, №СИП-210/2017, №СИП-450/2017), согласно которой наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента. Изложенное в совокупности свидетельствует об определенной степени сходства сравниваемых обозначений, которую коллегия квалифицирует как низкую.

Сравнительный анализ товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена правовая охрана знакам (1-7), показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «café, thé, succédanés du café; сасао» («кофе, чай, заменители кофе, какао») знаков (2-3, 5), товарам 30 класса МКТУ «сасао» («какао») знаков (4, 6), товарам 30 класса

¹ https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/32118/СЮРПРИЗ

МКТУ «кофе; чай; какао; заменители кофе» знака (7). Сравнимые виды товаров относятся к чаю, кофе, какао и напиткам на их основе, которые имеют одно назначение (утоление жажды), совместные условия продажи.

Товары 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; кубики льда; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; сорбет [мороженое]» заявленного обозначения являются идентичными или в высокой степени однородными товарам 30 класса МКТУ «glaces comestibles; glace à rafraîchir» («пищевой лед; мороженое») знаков (1-3, 5), товарам 30 класса МКТУ «ice cream» («мороженое») знаков (4, 6), товарам 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед» знака (7). Данные виды товаров относятся к одним родовым группам (мороженое, лед), могут быть произведены одним лицом и иметь совместные каналы реализации.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные» признаются коллегией однородными товарам 30 класса МКТУ «gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre» («жевательная резинка, жевательная резинка без сахара») знаков (1-3, 5). Сравнимые товары объединены одной родовой группой – жевательная резинка, следовательно, они могут исходить из единого источника происхождения, иметь совместную реализацию в отношении одного круга потребителей.

Товары 30 класса МКТУ «орех мускатный» заявленного обозначения однородны с товарами 30 класса МКТУ «poivre» («перец») знака (1), товарами 30 класса МКТУ «moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices» («горчица; перец; уксус; специи») знаков (2-3, 5), товарами 30 класса МКТУ «горчица; уксус, приправы; пряности» знака (7), поскольку они относятся к приправам, специям, имеют одинаковые цели применения (для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд), могут быть взаимодополняемыми.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается также в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; булки; булочки с шоколадом; вафли;

глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; макарон [печенье]; марципан; муссы шоколадные; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста ореховая; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; профитроли; пряники; птифуры; рулет весенний; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; тарты; тортильи; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлеб; хлопья кукурузные; чипсы картофельные в шоколаде; шоколад; шоколатины».

Указанные виды товаров однородны с товарами 30 класса МКТУ «biscuits, gâteaux, confiserie, glaces comestibles; poivre; glace à rafraîchir, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles en chocolat pour la décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâte dure et pâtisserie fine; bonbons sans sucre» («печенье, торты, кондитерские изделия; какао-продукты, а именно паста для какао-напитков, шоколадная паста, одеяла и, в частности, шоколадные яйца, шоколад, пралине, шоколадные изделия для украшения елок, пищевая продукция, состоящая из съедобных шоколадных яиц с начинкой из спирта, конфеты, кондитерских изделий, включая твердое тесто и мучную выпечку; конфеты без сахара») знака (1), товарами 30 класса МКТУ «farines et produits de meunerie de céréales (excepté les

fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et notamment couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation; bonbons sans sucre» («мука и зерновые продукты (кроме кормов); хлеб, печенье, торты, пирожные и кондитерские изделия; какао-продукты, а именно паста для какао-напитков, шоколадная паста, покрытия и в частности яйца из шоколада, шоколад, пралине, шоколадные изделия для елочных украшений, пищевая продукция, состоящая из яиц из съедобного шоколада с начинкой из спирта, конфеты, выпечка, в том числе изысканная и длительного хранения; конфеты без сахара») знака (2), товарами 30 класса МКТУ «farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles en chocolat pour la décoration d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâte dure et pâtisserie fine; bonbons sans sucre» («мука и зерновые продукты (кроме кормов); хлеб, печенье, торты, пирожные и кондитерские изделия; какао-продукты, а именно паста для какао-напитков, шоколадная паста, покрытия и, в частности, яйца из шоколада, шоколад, пралине, шоколадные изделия для украшения елок, пищевая продукция, состоящая из обертки съедобного шоколада с начинкой из спирта, конфеты, выпечка, в том числе твердая и изысканная выпечка; конфеты без сахара») знаков (3, 5), товарами 30 класса МКТУ «pastries; confectionery; cookies; wafers; cocoa; cocoa-based products; chocolate; chocolate products» («выпечка; кондитерские изделия; печенье; вафли; какао; продукты на основе какао; шоколад; шоколадные изделия») знаков (4, 6), товарами 30 класса МКТУ «мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия» знака (7). При установлении высокой степени однородности сравниваемых товаров коллегия

руководствовалась тем, что они относятся к одним родовым группам (кондитерские изделия, включая мучные и сахаристые изделия, хлебобулочные изделия, включая изделия с начинкой, зерновые продукты, продукты на основе какао). Являясь товарам одного рода, они могут быть произведены одним лицом (например, предприятием, производящими кондитерскую продукцию, хлебопекарнями), иметь совместные условия реализации (продаваться совместно в одних отделах магазинов), а также одну адресную группу потребителей (лица, заинтересованные в покупке кондитерских, хлебобулочных изделий).

Заявителем однородность товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и знаков (1-7) не оспаривается.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых охраняются противопоставленные знаки (1-7), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-7) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства заявленного обозначения и знаков (1, 7), а также высокая степень однородности товаров 30 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте. Низкая степень сходства заявленного обозначения и знаков (2-6), а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ, также обуславливают вероятность смешения данных видов товаров.

Коллегия учла обстоятельства, повышающие вероятность смешения сравниваемых обозначений, к которым относится наличие серии знаков одного лица

(компании «Ферреро С.п.а.»). При этом, товары данной компании являются широко известными и узнаваемыми на рынке Российской Федерации.

Кроме того, высокая опасность смешения знаков обусловлена тем, что сравниваемые товары 30 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного использования, степень внимательности покупателя к которым значительно снижена.

С учетом вышеизложенного, коллегия приходит к выводу о правомерности оспариваемого решения Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства до степени смешения со знаками (1-7).

Заявитель приводит довод об отсутствии использования противопоставленных знаков (1, 7). В этой связи коллегия обращает внимание на то, что противопоставленные товарные знаки (1, 7) являются действующими, а при их сопоставительном анализе с заявленным обозначением во внимание принимается не фактическое использование товарного знака, а объем предоставленной и испрашиваемой правовой охраны сравниваемых обозначений.

Заявитель приводит многочисленные примеры регистраций со словесным элементом «СЮРПРИЗ», в связи с чем делает вывод о том, что сходство заявленного обозначения и знаков (1-7) не может быть установлено на основе наличия данного элемента в их составе. Вместе с тем, в отличие от заявленного обозначения, большинство указанных в возражении примеров регистраций («ВЕСЕЛЫЙ СЮРПРИЗ», «ВИШНЕВЫЙ СЮРПРИЗ», «ЗАБАВНЫЙ СЮРПРИЗ», «ЗВЕЗДНЫЙ СЮРПРИЗ» и др.) представляют собой словосочетания, где слова неразрывно связаны друг с другом грамматически и по смыслу. Более того, высокая встречаемость элемента «сюрприз» в составе иных товарных знаков, а также средств маркировки продукции [2], никак не исключают того, что этот элемент является одним из «сильных» запоминающихся потребителям в заявленном обозначении, а также единственным или одним из основных индивидуализирующих элементов противопоставленных знаков в силу чего они ассоциируются друг с другом в целом. Необходимо отметить также, что определение вероятности смешения знаков

осуществляется для каждого обозначения в отдельности с учетом обстоятельств конкретного дела.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2023, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2023.