

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.07.2021, поданное ООО «ПРОДО Финанс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 723089, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «Андреевский кок» по заявке № 2019704850, поданной 07.02.2019, зарегистрирован 12.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 723089 на ООО ТД «ЛИДЕР», Москва, в отношении товаров 29, 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства (далее – правообладатель).

В поступившем 29.07.2021 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 723089 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№341665, 616834, 341666, 341668, 341667, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- высокая различительная способность противопоставленных товарных знаков подтверждается активным и длительным их использованием на рынке мясной и колбасной продукции;

- графическое сходство обозначений обусловлено написанием словесных элементов сравниваемых обозначений заглавными буквами одного алфавита, идентичным печатным шрифтом, тождественным расположением слова «АНДРЕЕВСКИЙ», общим зрительным впечатлением, оспариваемый товарный знак полностью включает в себя товарный знак «АНДРЕЕВСКИЙ»;

- звуковое сходство сопоставляемых обозначений основано на совпадении по звучанию и расположению слова «АНДРЕЕВСКИЙ», наблюдается совпадение ударения в слове «АНДРЕЕВСКИЙ», используется один и тот же алфавит (латинский), совпадает число слогов, совпадает количество гласных и согласных букв;

- в сравниваемых обозначениях имеет место тождество заложенных в них понятий, сравниваемые обозначения имеют смысловое тождество в части слова «АНДРЕЕВСКИЙ», а добавленное слово «кок» носит искусственный характер, не образующий лексической связи слов, а соответственно, иного качественно иного смысла словосочетания;

- товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, являются идентичными, следовательно, их необходимо признать однородными;

- подавляющий перечень товаров и услуг 29, 30 и 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, является однородным (при этом часть товаров и услуг является идентичной) с товарами и услугами 29, 35 классов МКТУ, указанными в перечне противопоставленных знаков;

- таким образом, рассматриваемый знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- кроме того, оспариваемый товарный знак нарушает требования пункта 10 статьи 1483 Кодекса, поскольку он включает в себя словесный элемент «АНДРЕЕВСКИЙ», тождественный товарному знаку по свидетельству № 341666, а также сходен до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №№341665, 616834, 341668, 341667, имеющих более ранний приоритет.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723089 недействительным в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ, следующих товаров 30 класса МКТУ: ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желеобразные 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленный; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого;

порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для оконномияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатка рассматриваемых товарных знаков [1];
- судебные акты по делам № А53-26574/2019, А45-5022/2018, А09-639/2021 [2];
- распечатка с сайта правообладателя ([ппр://продо.рф/brands/umkk/](http://продо.рф/brands/umkk/)) [3];
- материалы заявки № 2020702039 на обозначение «Андреевские фирменные секреты» [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, в котором указывалось следующее:

- сильным элементом оспариваемого товарного знака является слово «кок» (транслитерация нидерландского слова «kok», в переводе на русский язык означает «повар»), а слово «Андреевский» является зависимым по отношению к нему прилагательным;

- фонетически сопоставляемые обозначения отличаются количеством слогов в обозначениях, количеством словесных элементов либо одинаковым количеством словесных элементов, но разных по составу, отсутствием близости состава согласных и гласных;

- визуально сопоставляемые обозначения отличаются различным графическим написанием с учетом характера букв, разным расположением букв по отношению друг к другу, обозначения производят разное зрительное впечатление;

- лицо, подавшее возражение, не доказало широкую известность своих товарных знаков;

- отсутствие сходства до степени смешения сопоставляемых обозначений дает все основания считать, что оспариваемый товарный знак не подпадает под положения пунктов 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №723089.

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

С учетом даты (07.02.2019) приоритета оспариваемого товарного знака 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 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

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).

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 723089 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 6 (2) и 10 статьи 1483 Кодекса.


Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем серии товарных знаков, включающих в свой состав словесные элементы «АНДРЕЕВСКИЕ», «АНДРЕЕВСКИЙ», «АНДРЕЕВСКАЯ», «АНДРЕЕВСКОЕ» по свидетельствам №№341665, 616834, 341666, 341668, 341667, зарегистрированных ранее в отношении однородных товаров 29 классов МКТУ, в связи с чем, коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения, предусмотренную пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак «Андреевский кок» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «АНДРЕЕВСКИЕ», «АНДРЕЕВСКИЙ», «АНДРЕЕВСКАЯ», «АНДРЕЕВСКОЕ» по свидетельствам №№341665 (1), 341666 (2), 341668 (3), 341667 (4) являются словесными, выполнены заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №616834 (5) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее стилизованное изображение сельского пейзажа, включающего дома, деревья, поля, под которым на расположены словесные элементы «АНДРЕЕВСКИЕ КОЛБАСЫ», выполненные одно под другим заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена с указанием следующих цветов: оттенки зеленого от темно-зеленого до светло-салатового, бежевый, красный, оранжевый, желтый, коричневый, белый, светло-серый, темно-серый, голубой, синий. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

Следует указать, что в противопоставленном комбинированном товарном знаке (5) основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «АНДРЕЕВСКИЕ», поскольку именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. Словесный элемент «КОЛБАСЫ» является неохраняемым элементом обозначения.

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Фонетически товарный знак «Андреевский кок» по свидетельству №723089 и противопоставленный товарный знак «АНДРЕЕВСКИЙ» (2) являются сходными в силу полного фонетического вхождения товарного знака (2) в состав оспариваемого товарного знака. Остальные противопоставленные товарные знаки (1, 3-5) также следует признать фонетически сходными с оспариваемым товарным знаком, поскольку словесный элемент «Андреевский» оспариваемого товарного знака, занимающий начальное местоположение в обозначении, и словесные элементы «АНДРЕЕВСКИЕ», «АНДРЕЕВСКАЯ», «АНДРЕЕВСКОЕ» противопоставленных знаков характеризуются тождеством начальных частей обозначений «АНДРЕЕВСК-», одинаковым числом слогов, значительным сходством в звукоряде сопоставляемых обозначений, наличием одинакового ударения.

Семантическое сходство сопоставляемых обозначений обусловлено смысловым тождеством словесного элемента «Андреевский» оспариваемого товарного и противопоставленного знака «АНДРЕЕВСКИЙ» (2), а также одинаковым смысловым сходством товарного знака по свидетельству №723089 со словесными элементами «АНДРЕЕВСКИЕ», «АНДРЕЕВСКАЯ», «АНДРЕЕВСКОЕ» противопоставленных знаков (1, 3-5) обусловленным подобием

заложенных в обозначениях понятий и идей, образованных от имени собственного - Андрей.

Графически сопоставляемые обозначения являются сходными за счет выполнения их буквами русского алфавита стандартными шрифтовыми единицами. При сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком (5) в виде этикетки, имеющей множество элементов, формирующих впечатление от знака, графический критерий не является определяющим.

Изложенное позволяет коллегии сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений по семантическому, фонетическому, графическому факторам сходства обозначений и ассоциированию их друг с другом.

Согласно настоящему возражению лицо, его подавшее просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №723089 недействительным в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ (смотри перечень выше по тексту).

Анализ однородности товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №723089, и товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне противопоставленных товарных знаков (1-5), показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1-5) являются либо идентичными, либо соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей, следовательно, признаются однородными.

Товары 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации «вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; конфитюр молочный, мороженое; порошки для приготовления мороженого; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные» являются однородными товарам «молоко и продукты молочные» противопоставленных товарных знаков (1-4), поскольку являются взаимозаменяемыми, имеют общие условия реализации.

Товары 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-4) зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров “мармелад, желе фруктовое, варенье имбирное”.

«Мармелад — кулинарный продукт, приготовленный из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желевый)» (<https://ru.wikipedia.org/>).

«Фруктовое желе» - это десерт, приготовленный из концентрированного фруктового или ягодного компота с добавлением раствора желатина (<https://specpryanosti.ru/recepty/fruktovoe-zhele>).

«Варенье имбирное» - десерт, который даже при содержании большого количества сахара в своем составе сохраняет полезные свойства (<https://ru.wikipedia.org/>).

Таким образом, товары 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-4) “мармелад, желе фруктовое, варенье имбирное, плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе, фрукты замороженные, чипсы фруктовые, пюре яблочное, арахис, орехи”, относящиеся к сладким пищевым продуктам, плодам, входящим в состав десертов, кулинарных продуктов, признаются коллегией однородными оспариваемым товарам 30 класса МКТУ «зефир [кондитерские изделия]; изделия желевые фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; крем заварной; леденцы; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; помадки [кондитерские изделия]; пралине; прополис; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки];

пудра для кондитерских изделий; сладости; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тесто миндальное; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад, ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел, вещества подслащивающие натуральные, глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; мальтоза; пюре фруктовые [соусы]; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы, сорбет [мороженое], тарты; макарон [печенье миндальное]; мука ореховая; напитки шоколадные», поскольку они соотносятся как род-вид, являются взаимозаменяемыми ввиду общих потребительских свойств, имеют один круг потребителей и условия реализации.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами» являются однородными товарам 29 класса МКТУ «смеси жировые для бутербродов», указанным в перечне противопоставленных регистраций (1-4), так как соотносятся как род-вид, имеют одинаковые условия реализации.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «кимчичжон [оладьи из ферментированных овощей], овощи консервированные, овощи сушеные, овощи, подвергнутые тепловой обработке» являются однородными товарам 29 класса МКТУ «оладьи картофельные, ломпер [лепешка на основе картофеля], мука картофельная; мука соевая; окономияки [японские пикантные блины]; блины; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; мука бобовая; мука из тапиоки; саго; табуле; тапиока», указанным в перечне противопоставленных регистраций (1-4), так как соотносятся как род-вид, являются взаимозаменяемыми, имеют одинаковые условия реализации.

Перечень товаров 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-5) включает товары «изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса; деликатесы из мяса, в том числе карбонад, мясные рулеты, бекон, ветчина и изделия из ветчины, буженина, мясо

копченое, мясо запеченное: продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; мясо сублимированное; полуфабрикаты из мяса натуральные, в том числе замороженные; полуфабрикаты из мяса рубленые, в том числе замороженные, продукты из соленого свиного окорока; птица домашняя (неживая); мясо птицы; деликатесы из мяса птицы, в том числе мясо птицы копченое, вареное, запеченное; полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе натуральные, рубленые, с использованием птичьих субпродуктов, пищевых и растительных добавок, рассолов, маринадов, декоративных обсыпок; паштеты из мяса птицы; рулеты из мяса птицы; сало; свинина; солонина; экстракты мясные», которые являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кулебяки с мясом; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; составы для глазирования ветчины; вещества связующие для колбасных изделий; вареники [шарики из теста фаршированные]; цзяоцзы [пельмени китайские]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; подливки мясные; паштет запеченный в тесте; рулет весенний, баоцзы [китайские пирожки]; бурито; киш; пироги; пицца; такос; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]; сэндвичи», поскольку соотносятся как род-вид, являются взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей.

Оспариваемый товар 30 класса МКТУ «каперсы» представляет собой нераспустившиеся цветочные бутоны, которые сортируют по размеру, подвяливают в течение ночи, а затем солят, маринуют, иногда консервируют в уксусе и растительном масле (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Каперсы>). Данные товары следует признать однородными товарам 29 класса МКТУ «овощи консервированные, овощи, подвергнутые тепловой обработке», имеющимся в перечне противопоставленных регистраций (1-4), поскольку сравниваемые товары имеют общее назначение, условия реализации, круг потребителей.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «ванилин [заменитель ванили]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заправки для салатов; имбирь [пряность]; камень винный для кулинарных целей; карри

[приправа]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; корица [пряность]; крахмал пищевой; куркума; майонез; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мисо [приправа]; орех мускатный; паста соевая [приправа]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; порошки пекарские; порошок горчичный; препараты ароматические пищевые; приправы; пряности; релиш [приправа]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сахар; сахар пальмовый; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; тартрат калия кислый для кулинарных целей; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян» следует признать однородными товарам 29 класса МКТУ «экстракты водорослей пищевые, пыльца растений, приготовленная для пищи; травы пряно-вкусовые консервированные; маринад из шинкованных овощей с острой приправой, составы для приготовления бульонов, составы для приготовления супов, порошок яичный, альгинаты пищевые, пектины пищевые, таини (тесто из зерен кунжута)», имеющимся в перечне противопоставленных регистраций (1-4), поскольку сравниваемые товары относятся к общей родовой группе товаров «приправы, соусы, специи», являются взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми, имеют общее назначение, условия реализации, круг потребителей.

Остальные товары 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №723089 «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; вафли; вермишель; галеты солодовые; гренки; гречиха обработанная; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; какао; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киноа обработанная; клецки на основе муки; кофе; кофе-сырец; крекеры; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лепешки рисовые; макароны; мамалыга; мука гречневая; мука кукурузная; мука пищевая; мука пшеничная; мука ячменная; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; онигири [рисовые шарики]; печенье; печенье сухое; попкорн; продукты зерновые; продукты на основе овса; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; пряники; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; спагетти; сухари; сухари панировочные; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; тесто готовое; тесто рисовое для кулинарных целей; тортиллы; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; ячмень очищенный», относящиеся к хлебобулочным, зерновым, мучным, макаронным продуктам, различным напиткам, не являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (1-5), так как различаются по виду-роду товаров, имеют разный круг потребителей, разные условия хранения и реализации, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в оспариваемой регистрации «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; оценка

коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для

третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; аренда рекламных площадей в Интернете; демонстрация товаров в рекламных целях; заключение контрактов на закупку и продажу товаров; заключение контрактов на рекламу и продвижение товаров для третьих лиц; заключение торговых сделок, для третьих лиц, через Интернет-магазины; Интернет-реклама; маркетинг и рекламная деятельность, связанная с управлением бизнесом и деловым администрированием; организация, осуществление и контроль продаж и рекламных поощрительных программ;

презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров в целях покупки или продажи (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов по продаже товаров; продвижение товаров и услуг для третьих лиц через Интернет; производство телевизионной и радио рекламы; прокат рекламных материалов; прямой маркетинг; публикация рекламных текстов; распространение рекламного материала; реклама; управление программами лояльности, включающими скидки и вознаграждения; услуги по позиционированию брэнда; услуги по созданию брэнда; услуги по управлению цепочками поставок; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного товарного знака (5), поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, являются взаимодейляемыми, взаимозаменяемыми, имеют одинаковый круг потребителей, могут оказываться одними и теми же предприятиями и организациями.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что все товары и услуги 29, 35 классов МКТУ, часть вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам и услугам 29, 35 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков (1-5).

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства товарных знаков и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков.

Вместе с тем для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков и об однородности вышеуказанных товаров и услуг,

имеющихся в перечнях регистраций, является достаточным основанием для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что правообладатель товарного знака в отзыве на возражение никоим образом не был проанализирован перечень товаров и услуг на предмет их однородности, в связи с чем коллегия делает вывод, что он данным лицом не оспаривается.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в отношении всех товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, части товаров 30 класса МКТУ, следовательно, оспариваемая регистрация в данной части товаров и услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству № 723089 с точки зрения его соответствия требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Как установлено было выше, словесный элемент «Андреевский» оспариваемого товарного знака является сходным с противопоставленными товарными знаками (1-5) по всем критериям сходства обозначений. Между тем, следует иметь ввиду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение.

Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, не является доминирующим и не выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения). Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи

1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов.

Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична по признакам сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков (1-5).

С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что словесный элемент «АНДРЕЕВСКИЙ» противопоставленного товарного знака (2) полностью входит в состав оспариваемого товарного знака, однако он не квалифицируется коллегией как самостоятельный и независимый элемент оспариваемого товарного знака, сходство которого привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.07.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 723089 недействительным в отношении всех товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; блины; бурито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия желеобразные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения

тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; крахмал пищевой; крем заварной; кулебяки с мясом; куркума; леденцы; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука ореховая; мука соевая; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; оконотмияки [японские пикантные блины]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; прополис; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; релиш [приправа]; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена

обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для оконюмияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хот-доги; цзяоцзы [пельмени китайские]; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел».