


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.10.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ЭТИ ГИДА САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020734186, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2020734186, поданной 02.07.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). коричневым, красным, белым, оранжевым, черным

Роспатентом 26.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020734186.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта б (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения

# Maximus

с товарным знаком **Maximus** по свидетельству № 546343 с приоритетом от 18.09.2014 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДОБРЫНЯ-ДАР", г. Севастополь, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 26.10.2021 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ следующими позициями *«печенье; шоколадные конфеты; изделия кондитерские мучные; крекеры; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; тарты; хлеб; десерты, а именно, десерты на основе муки и шоколада; хлебобулочные изделия; закуски легкие на основе риса, а именно, воздушный рис; закуски легкие на основе хлебных злаков; хлопья [продукты зерновые]; мороженое»;*

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2021 года по делу № СИП-881/2020 [1] правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в отношении части товаров 30 класса МКТУ;

- товары, в отношении которых в настоящее время сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака, не однородны товарам уточненного перечня, в связи с чем товарный знак по свидетельству № 546343 может быть снят;

- кроме того, заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными, по всем признакам сходства сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение включает дополнительный словесный элемент «ETi», который входит в состав серии товарных знаков, принадлежащих заявителю, в связи с чем заявленное обозначение будет восприниматься в качестве продолжения данной серии товарных знаков;

- заявленное обозначение используется в составе этикетки для кондитерских изделий – шоколадных батончиков;

- правообладатель противопоставленного товарного знака использует свой товарный знак в отношении других товаров, а именно чая и кофе, которые не однородны товарам, в отношении которых заявителем используется заявленное обозначение, в связи с чем отсутствует смешение.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020734186 в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ, указанного выше.

В подтверждении изложенных доводов, заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2021 года по делу №СИП-881/2020;
2. Перевод слова «maximus»;
3. Распечатки из сети Интернет сведения о заявителе и выпускаемой продукции;
4. Распечатки из сети Интернет сведений о продукции, маркированной заявленным обозначением;
5. Инвойсы за 2020 г.;
6. Сведения о рекламной кампании «Eti» (бренд Adicto) в сети Интернет;
7. Сведения о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака.

При подготовке к заседанию коллегии согласно пункту 45 Правил ППС коллегией были выявлены дополнительные основания, не указанные в заключении по результатам экспертизы, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знакам:



- по свидетельству №485904 с приоритетом от 11.09.2002 – (2);



- по свидетельству № 567220 с приоритетом от 18.11.2014 – (3);

**MAXIMUS** по свидетельству № 571396 с приоритетом от 05.09.2014 – (4), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ДОБРЫНЯ-Русь", г. Севастополь, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.07.2020) поступления заявки № 2020734186 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 положениями пункта 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, 43 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020734186 заявлено




комбинированное обозначение

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением были противопоставлены следующие товарные знаки:

-  по свидетельству № 546343 – (1);

-  по свидетельству №485904 – (2);

-  по свидетельству № 567220 – (3);

-  по свидетельству № 571396 – (4).

При анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) коллегия учитывала следующее.

В обозначении, состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем

изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Кроме того, коллегия также отмечает, что в заявленном обозначении словесные элементы «ETi» и «MAXIMUS», исходя из особенностей графического исполнения (слова расположены один под другим, при этом словесный элемент «MAXIMUS» занимает центральное положение, выполнен буквами крупного размера и толщины, в отличие от словесного элемента «ETi», который занимает незначительную площадь в обозначении, выполнен буквами меньшего размера и толщины), воспринимаются как два самостоятельных элемента. При этом, коллегия также отмечает, что указанные выше слова не образуют словосочетания.

В противопоставленных знаках (1-4) словесные элементы «MAXIMUS» - «МАКСИМУС» являются основным, либо единственным элементом.

С учетом изложенного, сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) обусловлено тем, что они содержит в своем составе тождественные фонетически и семантически словесные элементы «MAXIMUS» / «MAXIMUS» - «МАКСИМУС», которые занимают доминирующее положение в сравниваемых обозначениях.

Что касается графического признака сходства, то между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками (1-4) имеются визуальные различия, однако при сравнительном анализе коллегия исходила из того, что решающее значение при восприятии сопоставляемых обозначений в целом имеет фонетический и семантический фактор сходства основных словесных элементов. При этом коллегия учитывала, что исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1,3,4) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства доминирующих элементов, которые в данном случае являются основными.

Вывод коллегии о сходстве сравниваемых знаков также подтверждается выводами, изложенными в решении Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2021 года по делу № СИП-881/2020 [1].

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ - *печенье; шоколадные конфеты; изделия кондитерские мучные; крекеры; вафли; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; тарты; хлеб; десерты, а именно, десерты на основе муки и шоколада; хлебобулочные изделия; закуски легкие на основе риса, а именно, воздушный рис; закуски легкие на основе хлебных злаков; хлопья [продукты зерновые]; мороженое.*

Правовая охрана товарного знака (1) действует в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *«кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго, мука и зерновые продукты, мед, сироп паточный; дрожжи, пекарские порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; бадан; пчелиный клей (прополис) пищевой; бобовая мука; мука из тапиоки пищевая; мука пищевая; вяжущие вещества для мороженого; ванилин (заменитель ванили); вермишель; овсяная мука; водоросли [приправа]; порошок горчичный; глюкоза для кулинарных целей; релиш [приправа]; дрожжи прессованные не для лекарственных целей; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые; стабилизаторы для взбитых сливок; загустители для пищевых продуктов; имбирь [пряность]; кофе-сырец; заменители кофе; ароматизаторы кофейные; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные; заменители кофе растительные; кофейные продукты; каперсы; мука картофельная пищевая; карри [пряность]; кетчуп [соус]; клейковина пищевая; вещества связующие для колбасных изделий; соль для консервирования пищевых продуктов; корица [пряность]; крахмал пищевой; продукты пищевые крахмальные; крупы пищевые; кукуруза молотая; мука кукурузная; куркума пищевая; кускус [крупя]; соль поваренная; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лапша; продукты для размягчения мяса в домашних условиях;*

*мята для кондитерских изделий; майонез; макаронные изделия; макаронные; мальтоза; маринады; молочко маточное пчелиное; патока; продукты мукомольного производства; порошки для мороженого; вода морская для приготовления пищи; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес очищенный; овес дробленый; ячмень очищенный; равиоли; перец; перец стручковый [специи]; уксус пивной; вещества подслащивающие натуральные; приправы; пудра для кондитерских изделий; мука пшеничная; ферменты для теста; саго; саше [специи]; мука соевая; соус соевый; солод для употребления в пищу; экстракт солодовый пищевой; соус томатный; соусы [приправы]; спагетти; тапиока; тесто миндальное; цикорий [заменитель кофе]; напитки чайные; чай холодный; чай-глясе; шафран [специи]; мука ячменная; крупа ячневая».*

Правовая охрана товарного знака (2) действует в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «*кофе, чай, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты; мед; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед*».

Правовая охрана товарного знака (3) действует в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «*кофе, чай, какао, заменители кофе, какао-продукты, кофе-сырец, напитки кофейные, напитки чайные, цикорий [заменитель кофе], чай со льдом*».

Правовая охрана товарного знака (4) действует в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ «*кофе, чай, какао, заменители кофе; какао-продукты; кофе-сырец; напитки кофейные; напитки чайные; цикорий [заменитель кофе]; чай со льдом*».

При сравнении перечней товаров с целью определения их однородности коллегией было принято во внимание следующее.

Заявителем было представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2021 года по делу №СИП-881/2020 [1], участниками которого являлись заявитель по рассматриваемой заявке и правообладатель противопоставленного знака (1) и в рамках которого был проведен анализ однородности товаров 30 класса МКТУ и сделан вывод о том, что товары 30 класса МКТУ «*анисовые семена; арахисовые*



*сладости; мучные изделия; мучные сладости; булочки сдобные; бутерброды; вафли; хлопья овсяные; продукты на основе овса; печенье; миндаль жареный; изделия железные фруктовые [кондитерские]; резинки жевательные не для лекарственных целей; крем заварной; закваски; йогурт замороженный [мороженое]; кефир замороженный [мороженое]; напитки какао-молочные; канане; карамель [конфеты]; хлеб круглый; кукуруза поджаренная; попкорн; хлопья кукурузные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; леденцы; кулебяки с мясом; марципан; макарон [печенье миндальное]; блины; каши молочные для употребления в пищу; орех мускатный; мюсли; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги; пицца; хлопья [продукты зерновые]; плацинды; помадки [кондитерские изделия]; хлеб из пресного теста; прямоугольные пирожные; пряники; пудинги [запеканки]; лепешки и пирожные рисовые; галеты солодовые; сладости; конфеты мятные; сухари; печенье сухое; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; печенье тонкое сухое; торты; тарты; пироги с фруктами; сорбет [мороженое]; конфеты; шоколад; напитки шоколадно-молочные» однородны товарам «кондитерские изделия», поскольку имеют сходное назначение, являются взаимозаменяемыми, имеют близкий круг потребителей и условия реализации, в связи с чем могут быть отнесены к одному источнику происхождения*

Выводы Суда по интеллектуальным правам основаны на следующем.

Согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства» (далее – ГОСТ Р 53041-2008) кондитерское изделие – 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 и без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов (пункт 1 раздела ГОСТ Р 53041-2008). Кондитерские изделия подразделяют на следующие

группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

При этом коллегия отмечает, что напитки на основе какао (напитки какао-молочные, напитки шоколадно-молочные) являются товаром, являющимся взаимодополняемым с товарами, относящимися к кондитерским изделиям, поскольку могут употребляться совместно и имеют один круг потребителей.

В соответствии с пунктом 22 раздела 2 названного ГОСТа сахаристое кондитерское изделие – это изделие с содержанием сахара не менее 20 %. К сахаристым изделиям относятся: конфета, карамель, ирис, драже, халва, мармелад, пастильное изделие, сахаристое восточное изделие, жевательная резинка, крем, кондитерская плитка, кондитерская фигура, сбивное изделие, безе, нуга. Сахаристые кондитерские изделия бывают с полным или частичным покрытием шоколадом, глазурью или неглазированные. Мучное кондитерское изделие – кондитерское изделие, представляющее собой выпеченный пищевой продукт или изделие, содержащее в своем составе выпеченный полуфабрикат, на основе муки и сахара, с содержанием муки в выпеченном полуфабрикате не менее 25%.

К мучному кондитерскому изделию относят: печенье, вафли, пряничное изделие, кекс, рулет, торт, пирожное, мучное восточное изделие. Мучные кондитерские изделия могут быть с полным или частичным покрытием шоколадом, глазурью или неглазированные, с начинкой, без начинки, прослоенные отделочными полуфабрикатами, с отделкой поверхностей (пункт 43 раздела 2 ГОСТ Р 53041-2008).

Согласно подпункту 1 пункта 3 межгосударственного стандарта ГОСТ 32677-2014 «Изделия хлебобулочные. Термины и определения» хлебобулочное изделие – изделие, вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или основного сырья для хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия.

К хлебобулочным изделиям относятся: хлеб, булочное изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, пирог, пирожок, пончик.

В соответствии с ГОСТ 31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия» мороженое относится к молочным продуктам, однако исходя из своего назначения является продуктом-десертом, то есть имеет сходное назначение с кондитерскими изделиями, в состав которых входят молочные продукты и сахар, поскольку и те и другие могут быть отнесены к десертам (завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно – сладкие деликатесы), обладают близким кругом потребителей, в связи с чем может быть признано однородным кондитерским изделиям.

Таким образом, с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам коллегия приходит к тому, что товары 30 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, однородны товарам 30 класса МКТУ «*какао; напитки шоколадные; зерновые продукты*» противопоставленного товарного знака (1), товарам 30 класса МКТУ «*зерновые продукты*» противопоставленного товарного знака (2), товарам 30 класса МКТУ «*какао; какао-продукты*» противопоставленных товарных знаков (3), (4), поскольку относятся к одной родовой группе (кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение (удовлетворение потребности в сладких и мучных продуктах), близкий круг потребителей, что обуславливает возможность возникновения у потребителей представления об изготовителе этих товаров одним и тем же лицом.

При определении однородности товаров коллегия также учитывала, что сопоставляемые товары относятся к товарам широкого потребления, низкой ценовой категории, а сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства (включают тождественные фонетически и семантически словесные элементы «MAXIMUS» - «МАКСИМУС»). В связи с чем вероятность смешения товаров, маркированных сопоставляемыми обозначениями, в данной ситуации является более высокой.

Кроме того, коллегия учитывала, что 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.

В рассматриваемом случае заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-4), как было указано выше, имеют высокую степень сходства

В этой связи при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому лицу, что приведет к дезориентации потребителей на рынке услуг. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 за №10.

В отношении материалов, представленных заявителем, касающихся деятельности и производства товаров, маркированных заявленным обозначением, то коллегия отмечает, что они не могут свидетельствовать об известности заявленного обозначения, поскольку не содержат сведений об объемах выпускаемой продукции, длительности и интенсивности использования заявленного обозначения, сведений о затратах на рекламу. Кроме того, представленные материалы, иллюстрируют проведение рекламной кампании в отношении другого обозначения – *Eti Adicto*.

Что касается довода заявителя относительно осуществления разной фактической деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков, то коллегия отмечает, что оценке подлежат те товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке и те товары, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков (1-4).

Коллегия также считает необходимым отметить, что материалы заявки содержат обращения от правообладателей противопоставленных знаков (1) и (2-4), поступившее в ФИПС 16.12.2021 и 21.12.2021, в которых выражается обеспокоенность в отношении возможной регистрации товарного знака по заявке № 2020734186 на имя заявителя, отмечая на то, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, приближенную к тождеству, а сопоставляемые товары однородны.

Что касается наличия у заявителя серии товарных знаков, объединенных общим элементом «Eti», то с учетом изложенных выше обстоятельств, указанный довод не снижает вероятности смешения товарных знаков потребителем,

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам № 546343, №485904, № 567220, № 571396 в отношении товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2021, изменить решение Роспатента от 26.06.2021 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020734186 с учетом дополнительных оснований.**