

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.10.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВостокЭкспорт», г. Красноярск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**СЮРПРИЗ**» по заявке №2008717118 с приоритетом от 30.05.2008 зарегистрирован 06.07.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №382808 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании ФЕРРЕРО С.п.А., Пьяццале Пьетро Ферреро 1, 12051 Альба, Кунео, Италия (далее – правообладатель или компания «ФЕРРЕРО»), информация о чем была опубликована 25.07.2009 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №14 за 2009 год. Срок действия исключительного права на товарный знак по свидетельству №382808 был продлен до 30.05.2028. Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 01.03.2022, перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак,

сокращен по заявлению правообладателя до такой позиции как «кондитерские изделия».

Исходя из доводов возражения, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №382808 предоставлена в нарушение требований подпунктов 2 и 3 пункта 1, подпунктов 1 и 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно:

- оспариваемый товарный знак является ложным и способен ввести потребителей в заблуждение относительно кондитерских изделий, не содержащих какого-либо сюрприза внутри упаковки или самого изделия;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку не ассоциируется у потребителей с конкретным производителем, что подтверждается результатами социологического заключения №СО- 3103/22-01 от 31.02.2022, а также многочисленными регистрациями на разных лиц в отношении спорных товаров 30 класса МКТУ таких товарных знаков как: «НЕЖНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №163115, «СКАЗОЧНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №203559, «ВОСТОЧНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №550040, «МУЛЬТ-СЮРПРИЗ» по свидетельству №615182, «СЮРПРИЗ ОТ ПЕКАРЯ» по свидетельству №417316, «СЮРПРИЗ ДЕНТИКИ В ЗУБЕ ЯЙЦЕ» по свидетельству №670878, «СЮРПРИЗ ВЕСЕЛОГО БЕЛЬЧОНКА» по свидетельству №613978, «ВОЛШЕБНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №222326, «ТУЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №674439, «КУКУРУЗНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №646476, «МАКОВЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №651057, «ЗАБАВНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №358797, «УССУРИЙСКИЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №179901, «ФРУКТОВЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №154891, «ТЛВ СЮРПРИЗ ПЕЧЕНЬЕ С НАЧИНКОЙ» по свидетельству №691123, «ЧАЙНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №571799, «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №338854, «ВИШНЕВЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №173612, «МОРСКИЕ СЮРПРИЗЫ» по свидетельству №316329, «РУССКИЕ СЮРПРИЗЫ» по свидетельству №326945, «КОРОБОЧКА СЮРПРИЗОВ» по свидетельству №630713, «ВЕСЕЛЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №367009, «ШОКОСЮРПРИЗ» по

свидетельству №929305, «MINISTRY OF SURPRISE / МИНИСТЕРСТВО СЮРПРИЗОВ» по свидетельству №933221, «ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №957132, «СТАКАНЧИК СЮРПРИЗОВ» по свидетельству №968323, «СЛАДКИЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №1044124, «НВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ СПАРТАК» по свидетельству №901502, «ЗВЕЗДНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №899389;

- оспариваемый товарный знак представляет собой характеристику кондитерских изделий, указывая на из свойства, что согласуется с выводами Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-30/2022, в котором отмечается, что фигурный молочный шоколад компании «ФЕРРЕРО» дополняется игрушкой, которая помещена внутрь яиц из молочного шоколада, а также с практикой административного органа, исключившего слова «СЮРПРИЗ ВНУТРИ» из правовой охраны в ряде



товарных знаков «  » по свидетельству №704026, «  » по



свидетельству №348477, «  » по свидетельству №345864, «  » по свидетельству №345865;

- оспариваемый товарный знак является общепринятым термином для обозначения товаров определенного вида кондитерских изделий с сюрпризом внутри, что следует из социологического заключения №СО-3103/22-01, согласно которому само по себе слово «СЮРПРИЗ» не ассоциируется с правообладателем, в том числе, по причине того, что указанное обозначение давно вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и предназначено исключительно для характеристики товаров, внутри которых есть какой-либо приятный сюрприз (неожиданность);

- регистрация оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам ввиду наличия старшего товарного знака «SURPRISE» по международной регистрации №551073, зарегистрированного на того же правообладателя в отношении тех же товаров, которые, исходя из выводов Суда по интеллектуальным правам по делу

№СИП-30/2022, ассоциируются друг с другом, а также ввиду наличия старшего товарного знака «**СОРТИРЪ**» по международной регистрации №689359, тождественность которого с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №382808 была установлена Судом по интеллектуальным правам в делах №СИП-47/2022 и №СИП-20/2022, а также социологическим заключением №СО-3103/22-02, согласно которому на сегодняшний день подавляющее большинство опрошенных полагают, что товарные знаки по свидетельству №382808 и международной регистрации №689359 воспринимаются как один и тот же знак, но выполненный с незначительными изменениями внешнего вида, не меняющими его смысла;

- запрет на повторную регистрацию тождественных обозначений как противоречащую общественным интересам следует из определения Верховного суда Российской Федерации №300-ЭС20-12050 от 15.12.2020 по делу № СИП-635/2018, а также отражен в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2017 по делу №СИП-464/2016, от 02.05.2017 по делу №СИП-711/2016, от 13.06.2017 по делу № СИП-658/2016 и от 19.01.2018 по делу № СИП-314/2017;

- заинтересованность в подаче настоящего возражения обусловлена столкновением коммерческих интересов ООО «ВостокЭкспорт» и компании «ФЕРРЕРО», чья деятельность направлена на введение в отечественный гражданский оборот аналогичной продукции, маркированной сходными до степени смешения обозначениями, установлено также в ходе производств по делам №А32-3087/2021, №А32-28515/2021, №А32-56264/2020.

Кроме того, в дополнениях к возражению, озвученных на заседании коллегии 17.02.2025 и поступивших в корреспонденции от 19.05.2025, лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 требованиям положений абзаца 1 пункта статьи 1483 Кодекса, поскольку, по его мнению, оспариваемый товарный знак не обладал различительной способностью на дату его приоритета в силу того, что использовался разными производителями для сопровождения однородной продукции, о чем свидетельствуют результаты социологического исследования, выводы Суда по

интеллектуальным правам по делу №СИП-47/2022, а также наличие упомянутых выше товарных знаков, принадлежащих иным лицам.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №382808.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены следующие сведения:

(1) информация о товарном знаке по свидетельству РФ №382808;

(2) социологическое заключение №СО-3103/22-02 от 31.03.2022, подготовленное ООО «Научно-исследовательский институт защиты интеллектуальной собственности» по результатам проведенного с 14.02.2022 по 29.03.2022 социологического опроса среди жителей Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше – рядовых потребителей и бизнесменов – производителей товаров 28, 29, и 30 классов МКТУ, а именно: игрушек, елочных украшений, яиц, молока, масла, пищевых жиров, какао, муки, кондитерских изделий, шоколада, сахара, сиропа из патоки;

(3) решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-47/2022 от 19.01.2023;

(4) решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-30/2022 от 03.04.2023;

(5) решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-20/2022 от 28.09.2022;

(6) определение Верховного суда Российской Федерации №300-ЭС20-12050 по делу №СИП-635/2018 от 15.12.2020, касающееся обозначения «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» по заявке №2015728911;

(7) социологическое заключение №СО-3103/22-01 от 31.03.2022, подготовленное ООО «Научно-исследовательский институт защиты интеллектуальной собственности» по результатам проведенного с 14.02.2022 по 29.03.2022 социологического опроса среди жителей Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше – рядовых потребителей и бизнесменов – производителей товаров 28, 29, и 30 классов МКТУ, а именно: игрушек, елочных украшений, яиц, молока, масла, пищевых жиров, какао, муки, кондитерских изделий, шоколада, сахара, сиропа из патоки;

(8) заключение специалиста-лингвиста от 25.03.2022, подготовленное ООО «Научно-исследовательский институт защиты интеллектуальной собственности»;

(9) заключение №БИ-3103/22-04 от 31.03.2022, подготовленное ООО «Научно-исследовательский институт защиты интеллектуальной собственности» по результатам проведенного с 14.02.2022 по 29.03.2022 обзора литературы с целью определить наличие или отсутствие описательности обозначения «SURPRISE» / «СЮРПРИЗ» на сегодняшний день или на даты 01.01.2017, 30.05.2008, 09.03.1998, 09.03.1990.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808, извещенный о поступившем возражении, представил свой отзыв по его мотивам и дополнения к нему, поступившие на заседаниях коллегии 23.12.2024, 17.04.2025 и 05.06.2025, при этом основные аргументы сводятся к следующему:

- обозначение «СЮРПРИЗ» в классическом смысле означает неожиданный подарок или неожиданное событие (обстоятельство), не относится к какой-либо отрасли хозяйства или области деятельности, связанной с кондитерскими изделиями; не является условным обозначением, применяемым в науке и технике, или лексической единицей, характерной для конкретных областей науки и техники, не носит терминологического характера;

- в материалах дела отсутствуют доказательства того, что оспариваемый товарный знак до даты приоритета утратил различительную способность в результате его использования различными производителями или вошел во всеобщее употребление в качестве указания на определенный вид товара, выпускаемый разными производителями, а представленное социологическое заключение не может подтверждать подобные доводы возражения в отсутствие документов об объемах, интенсивности и длительности использования оспариваемого товарного знака различными лицами в отношении кондитерских изделий;

- оспариваемый товарный знак, означающий что-то неожиданное, неопределенное, не являющееся чем-то конкретным, не может рассматриваться в качестве описательного обозначения спорных товаров, поскольку прямо не характеризует кондитерские изделия, которые представляют собой продукт питания

с большим содержанием сахара, не указывает на состав и свойства таких продуктов и не связан с производством кондитерских изделий;

- фактическое использование оспариваемого товарного знака правообладателем на упаковке производимых им кондитерских изделий также не является прямым указанием на состав товара, а создает лишь определенные ассоциации, более того, за счет длительного использования данного обозначения именно в качестве средства индивидуализации компании «ФЕРРЕРО» по всему миру привело к тому, что потребитель прочно связывает указанное обозначение именно с товарами правообладателя, при этом факт того, что обозначение «СЮРПРИЗ» индивидуализирует товар правообладателя, установлено в решении Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2022 г. по делу №СИП-20/2022;

- также в рамках дела №СИП-30/2C22 установлено, что вводимый правообладателем в гражданский оборот фигурный шоколад декларируется им как частный случай кондитерских изделий из сахара, содержащих какао, при этом реализацию заявленной категории товара дополняет игрушка, которая помещена внутрь яиц из молочного шоколада, т.е. при описании товара используется понятие игрушка, а не сюрприз;

- доводы возражения о практике регистрации товарных знаков с дискламацией словесного элемента «СЮРПРИЗ» являются неубедительными и не свидетельствуют об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака, поскольку эти средства индивидуализации являются комбинированными, а исключенный из их правовой охраны словесный элемент представляет собой словосочетание «СЮРПРИЗ ВНУТРИ», а не отдельное слово «СЮРПРИЗ»;

- фантазийный оспариваемый товарный знак не может вызывать у потребителя не соответствующие действительности ассоциации в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» или их производителя;

- отсутствие сведений о конкретных лицах, использовавших тождественное или сходное со спорным обозначение со словесным элементом «СЮРПРИЗ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров 30 класса

МКТУ «кондитерские изделия» или однородных им, само по себе не подтверждает доводы возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия»;

- приведенные лицом, подавшим возражение, товарные знаки, в отличие от оспариваемого товарного знака, состоят из нескольких слов, часть из них также имеет более позднюю дату приоритета, а, кроме того, предоставление правовой охраны этим товарным знакам наряду с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №382808 обуславливает вывод об отсутствии их ассоциирования друг с другом;

- позиция лица, подавшего возражение, носит противоречивый характер, поскольку приводятся сведения о зарегистрированных товарных знаках, в которых словесный элемент «СЮРПРИЗ» является охраняемым, и одновременно с этим оспаривается его охраноспособность в рассматриваемом товарном знаке по свидетельству №382808;

- не являются правомерными доводы возражения о том, что оспариваемый товарный знак «СЮРПРИЗ» по свидетельству №382808 и товарные знаки «SURPRISE» по международной регистрации № 551073, «СЮРПРИЗ» по международной регистрации №689359 являются тождественными, поскольку они имеют графические отличия;

- лицо, подавшее возражение, искажает значение выводов, содержащихся в судебных актах по делам о неиспользовании данных товарных знаков №СИП-20/2022 и №СИП-47/2022 в части выводов о тождественности товарных знаков, поскольку указанные судебные акты касаются иного предмета спора, а именно оценки доказательств на предмет использования товарного знака;

- результаты социологического исследования, достоверность результатов которого вызывает сомнения, без соответствующих фактических данных об использовании в гражданском обороте спорного обозначения иными лицами не могут свидетельствовать об отсутствии различительной способности товарного знака по свидетельству №382808, использование которого для кондитерских

изделий в виде яиц из молочного шоколада линейки «KINDER» в сопровождении слов «СЮРПРИЗ» и «SURPRISE» подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам №СИП-20/2022.

- целью подачи настоящего возражения представляет собой злоупотребление правом и направлено на создание препятствий для добросовестного использования правообладателем принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №382808, который приобрел широкую известность у потребителей, что неоднократно было подтверждено судебными решениями;

- представленное социологическое исследование №СО-3103/22-01 не свидетельствует об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808, поскольку вызывает сомнения в части методологии проведенного исследования, а также относятся к иному объекту исследования равно как заключение специалиста-лингвиста;

- заключение №БИ-3103/22-04 от 31.03.2022 по результатам обзора литературы также не подтверждает отсутствие различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808, поскольку касается анализа обозначения «SURPRISE» / «СЮРПРИЗ» на предмет восприятия его в качестве характеристики товаров, при этом в рассматриваемых примерах используются другие обозначения - «с сюрпризом», «содержит сюрприз», а не оспариваемый товарный знак, а также только часть примеров соотносятся с датой приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808.

Доводы правообладателя сопровождаются следующими документами:

- (10) распечатка интернет-страницы <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сюрприз>;
- (11) распечатка интернет-страницы <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=76040>;
- (13) сведения с сайта <https://slovardalja.net/word.php?wordid=39820>;
- (14) копия решения Роспатента от 15.12.2023.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон спора, коллегия сочла доводы поступившего возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (30.05.2008) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры;

Исходя из пункта (2.3.2.1) Правил, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Под таким обозначением понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Пунктом (2.3.2.2) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми терминами.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники;

Согласно пункту (2.3.2.3) отказ в государственной регистрации товарного знака предусмотрен в отношении обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2), (2.3.2.3) настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся, сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из положений пункта (2.5.2) Правил, к обозначениям, противоречащим общественным интересам, относятся в частности, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правило орфографии русского языка, и т.п. Данный перечень не является исчерпывающим.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам и отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СИП-23/20.

Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Согласно материалам возражения между лицом, подавшим возражение, и правообладателем имеются спорные взаимоотношения, касающиеся нарушения исключительного права правообладателя на принадлежащий ему товарный знак «СЮРПРИЗ» в связи с деятельностью ООО «ВостокЭкспорт», направленной на введение в гражданский оборот продукции, маркированной сходными до степени смешения обозначениями, что было установлено в ходе разбирательств в арбитражных судах по делам №A32-3087/2021, №A32-28515/2021, №A32-56264/2020.

Кроме того, доводы поступившего возражения касаются отсутствия различительной способности оспариваемого товарного знака, что подразумевает применение абсолютных оснований для отказа в его регистрации, которые позволяют без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существование спорного

обозначения, его способность выполнять различительную и индивидуализирующую функции товарного знака. При этом под различительной способностью товарного знака необходимо понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции, а не с индивидуализируемыми товарным знаком, товарами и услугами. Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака установлены в интересах неопределенного круга лиц, т.е. носят публичный интерес.

Названные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ВостокЭкспорт» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808, препятствующему осуществлению деятельности этого лица.

Что касается оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808, то необходимо отметить следующее.

Исходя из доводов возражения, принадлежащий компании «ФЕРРЕРО» оспариваемый словесный товарный знак «**СЮРПРИЗ**» по свидетельству №382808 с приоритетом от 30.05.2008, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», включает в свой состав единственный словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Слово «СЮРПРИЗ» употребляется в лексике русского языка в качестве существительного и в соответствии с общедоступными сведениями толковых словарей, в частности, Ушакова Д.Н. (приложение 11) и Даля В.И. (приложение 13), трактуется как неожиданность или нечаянная, внезапная радость, неожиданный подарок.

Учитывая вышеприведенную семантику спорного словесного обозначения, входящих в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808, можно констатировать, что оно ассоциируется с чем-то приятным, но в то же время неопределенным.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что обозначение «СЮРПРИЗ» - общепринятый термин для кондитерских изделий, под которыми согласно

общедоступным энциклопедическим данным¹ понимаются пищевые продукты обычно с большим содержанием сахара; для приготовления используют патоку, мед, фрукты, муку, масло, пищевые кислоты, желирующие и ароматизированные вещества и т. п.

Необходимо отметить, что термины, в отличие от слов общей лексики, зачастую многозначных и связанных с контекстом, в пределах сферы применения точно и однозначно именуют понятие какой-либо области, науки, искусства и тому подобное.

Иными словами, термин является точным названием строго определенного понятия и не допускает иного понимания. При этом при анализе обозначения на предмет его отнесения к общепринятым терминам необходимо исходить из восприятия этого обозначения применительно к конкретным товарам и услугам. Аналогичная позиции содержится, например, в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.09.2020 по делу №СИП-750/2019.

В этой связи коллегии надлежит оценить, отражено ли спорное словесное обозначение «СЮРПРИЗ» в понятийно-терминологическом аппарате такой области деятельности как кондитерская промышленность, к которой относятся товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808, в качестве общепринятого наименования, подтверждением чему может являться его присутствие в терминологических словарях, справочниках, ГОСТах.

Следует констатировать, что лицом, подавшим возражение, в принципе не приводится ни одного официального терминологического издания, содержащего понятия из кондитерского производства, в котором бы было закреплено понятие «СЮРПРИЗ».

В части довода о терминологическом характере слова «СЮРПРИЗ» в возражении приводится единственная ссылка на социологическое заключение №СО-3103/22-01 от 31.03.2022 (приложение 7), которое, по мнению лица, подавшего возражение, свидетельствует о том, что слово «СЮРПРИЗ» не ассоциируется с правообладателем, в том числе, по причине того, что указанное обозначение давно вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида и предназначено

¹ Большой Энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/161554>.

исключительно для характеристики товаров, внутри которых есть какой-либо приятный сюрприз (неожиданность).

В этой связи следует упомянуть, что, во-первых, социологическое исследование при отсутствии упомянутых выше источников информации в принципе не может служить доказательством наличия у обозначения терминологического характера, а, во-вторых, названные выводы исследования, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не имеют отношения к основанию для оспаривания, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Более того, обратившись к результатам названного социологического заключения №СО-3103/22-01, коллегия в принципе не выявила наличия в данном источнике информации вывода социологической организации как о том, что спорное обозначение «СЮРПРИЗ» по товарному знаку №382808 вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (подпункт 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса), так и о терминологическом характере этого обозначения.

Тем самым, вопреки доводам возражения, коллегия не усматривает оснований для отнесения входящего в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 словесного обозначения «СЮРПРИЗ» к категории обозначений, не соответствующих подпункту 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Между тем, лицо, подавшее возражение, полагает, что слово «СЮРПРИЗ» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 выступает в качестве характеристики товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», ссылаясь при этом на выводы, которые были сделаны Судом по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-30/2022 (приложение 4).

Следует указать, что в рамках дела №СИП-30/2022 Судом по интеллектуальным правам исследовался вопрос использования на территории Российской Федерации принадлежащего компании «ФЕРРЕРО» товарного знака «SURPRISE» по международной регистрации №551073 в отношении товаров 30 класса МКТУ. При этом в приведенном лицом, подавшим возражение, судебном акте от 03.04.2023 по делу № СИП-30/2022 не содержится выводов об описательном характере ни слова «SURPRISE», ни его семантического аналога «СЮРПРИЗ». Напротив, суд отметил,

что слово «SURPRISE», который с очевидностью прочитывается как «СЮРПРИЗ», выполняет основную индивидуализирующую функцию товара компании «ФЕРРЕРО», который декларируется данным лицом в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза как частный случай кондитерских изделий из сахара, содержащих какао, при этом реализацию заявленной категории товара дополняет игрушка, которая помещена внутрь яиц из молочного шоколада, т.е. в качестве описательной характеристики товара выступает слова «кондитерские изделия», «яйца из молочного шоколада», «игрушка», а не слово «SURPRISE» или «СЮРПРИЗ».

Также не усматривается выводов о том, что слово «СЮРПРИЗ» выступает в качестве характеристики товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» и из представленных лицом, подавшим возражение, судебных актов по делу №СИП-47/2022 и №СИП-20/2022 (приложения 3 и 5).

По мнению лица, подавшего возражение, об описательном характере обозначения «СЮРПРИЗ» свидетельствуют результаты представленных им заключений по результатам социологических исследований №СО-3103/22-02 (приложение 2), №СО-3103/22-01 (приложение 7), заключение специалиста-лингвиста от 25.03.2022 (приложение 8), заключение №БИ-3103/22-04 (приложение 9), а также товарные знаки по свидетельствам №704026, №348477, №345864, №345865.

Так, исходя из результатов заключения №СО-3103/22-02 (приложение 2), большинство опрошенных респондентов 75% на момент социологического опроса воспринимали обозначение «СЮРПРИЗ» / «SURPRISE» в качестве характеристики товара, а на дату (30.05.2008), т.е. дату приоритета товарного знака по свидетельству №382808, так полагало 70% опрошенных респондентов. При этом 87% опрошенных на момент опроса полагали, что спорные обозначения указывают, что внутри товара содержится какая-то неожиданная вещь или что обозначение часто используется производителями на упаковке, чтобы показать, что внутри товара находится что-то неизвестное (на ретроспективную дату так полагают 82% опрошенных). В этой связи следует констатировать, что в названном социологическом опросе потребители не конкретизировали, какая именно характеристика товара выступает под спорным

обозначением. Понятие же «неожиданная вещь» или «что-то неизвестное» относится к категории абстрактных понятий, т.е. не может однозначно указывать на свойства товаров, в том числе их состав.

Более того, в качестве опрошенных респондентов выступали потребители и производители разнообразной продукции 28, 29, и 30 классов МКТУ - игрушек, ёлочных украшений, яиц, молока, масла, пищевых жиров, какао, муки, кондитерских изделий, шоколада, сахара, сиропа из патоки, между тем, конкретное количество опрошенных лиц, имеющих отношение к целевой аудитории по настоящему возражению (потребители и производители кондитерских изделий) установить не представляется возможным.

В связи с изложенным названное заключение №СО-3103/22-01 не свидетельствует об описательном характере оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808.

Не имеет отношения к выводам об описательном характере оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 представленное заключение №СО-3103/22-01 (приложение 7), поскольку в рамках него исследовались иные объекты –



комбинированные обозначения «», в состав которых входят словосочетания «СЮРПРИЗ ДЛЯ ДЕВОЧЕК внутри» и «СЮРПРИЗ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ внутри». На дату социологического опроса большинство потребителей товаров 28, 29 и 30 классов МКТУ, а именно: игрушек, ёлочных украшений, яиц, молока, масла, пищевых жиров, какао, муки, кондитерских изделий, шоколада, сахара, сиропа из патоки, воспринимали эти товары в качестве контейнера с игрушкой, а не кондитерского изделия, применительно к вышеуказанным обозначениям, а не к товарному знаку по свидетельству №382808.

Аналогичные выводы усматриваются и по отношению к товарным знакам



«BABYCAR» по свидетельству №704026,



«S Dets'ami» по свидетельству №348477, «S Dets'ami» по свидетельству №345864,

«S Dets'ami» по свидетельству №345865, которые включают в свой состав не спорный элемент «СЮРПРИЗ», а дискламированное словосочетание «сюрприз внутри». При этом правомерность предоставления правовой охраны данным товарным знакам не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

В части представленного заключения специалиста-лингвиста от 25.03.2022 (приложение 8) коллегия отмечает, что оно является частным мнением конкретного лица, и его выводы сами по себе не могут рассматриваться в качестве доказательства наличия или отсутствия у какого-либо товарного знака описательного характера. При этом необходимо указать, что в рамках настоящего заключения исследовался не оспариваемый товарный знак по свидетельству №382808, а упомянутые выше



обозначения «Сюрприз для девочек внутри» и «Сюрприз для мальчиков внутри».

В представленном заключении №БИ-3103/22-04 (приложение 9) был проведен анализ литературы с целью определить наличие или отсутствие описательности обозначения «СЮРПРИЗ» / «SURPRISE, в частности, на дату 30.05.2008, при этом был сделан вывод о том, что указанные словесные обозначения, изображенные на игрушке или кондитерском изделии в форме игрушки, являются указывающими, среди прочего, на характеристику товара, отражающую наличие чего-то неизвестного, неожиданного внутри товара или его упаковки (сюрприз внутри), для обозначения кондитерских изделий и игрушек определенного вида или с определенными свойствами.

Однако упоминание в литературе каких-либо изделий, содержащих в своем составе нечто неопределенное, которое может рассматриваться в качестве приятной неожиданности, т.е. сюрприза, не свидетельствует об описательности оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808. Данные сведения не конкретизируют, о какой именно неожиданности (сюрпризе) идет речь, более того, не все упомянутые сведения в принципе относятся к кондитерским изделиям, например, упоминаются коробки с сюрпризом, хлопушки с сюрпризом, пиньята и т.п. Более того, среди упомянутых в приведенной литературе изделий упоминались шоколадные яйца в сопровождении обозначения «Киндер-сюрприз», что непосредственно отсылает к продукции компании «ФЕРРЕРО».

Следовательно, все приведенные выше источники информации не свидетельствуют о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №382808 носит описательный характер и выступает в качестве характеристики товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Принимая во внимание семантическое значение слова «СЮРПРИЗ», под которым понимается как нечто неожиданное, но в тоже время неопределенное, усматривается его фантазийный характер для названных товаров 30 класса МКТУ. Восприятие этого обозначения применительно к кондитерским изделиям требует рассуждения и домысливания, т.е. потребитель может рассматривать в качестве приятной неожиданности как само изделие, так и его состав, например, его ингредиенты, начинку, наличие или отсутствие игрушки внутри продукции, которая не является обязательной для всех кондитерских изделий.

Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 требованиям подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не является обоснованным.

Лицо, подавшее возражение, также считает, что обозначение «СЮРПРИЗ» на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 не обладало различительной способностью, поскольку использовалось многими независимыми друг от друга производителями, о чем, по его мнению, свидетельствуют результаты социологического исследования, выводы Суда по интеллектуальным

правам по делу №СИП-47/2022, а также наличие упомянутых в возражении товарных знаков: «НЕЖНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №163115, «СКАЗОЧНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №203559, «ВОСТОЧНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №550040, «МУЛЬ-СЮРПРИЗ» по свидетельству №615182, «СЮРПРИЗ ОТ ПЕКАРЯ» по свидетельству №417316, «СЮРПРИЗ ДЕНТИКИ В ЗУБЕ ЯЙЦЕ» по свидетельству №670878, «СЮРПРИЗ ВЕСЕЛОГО БЕЛЬЧОНКА» по свидетельству №613978, «ВОЛШЕБНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №222326, «ТУЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №674439, «КУКУРУЗНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №646476, «МАКОВЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №651057, «ЗАБАВНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №358797, «УССУРИЙСКИЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №179901, «ФРУКТОВЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №154891, «ТЛВ СЮРПРИЗ ПЕЧЕНЬЕ С НАЧИНКОЙ» по свидетельству №691123, «ЧАЙНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №571799, «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №338854, «ВИШНЕВЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №173612, «МОРСКИЕ СЮРПРИЗЫ» по свидетельству №316329, «РУССКИЕ СЮРПРИЗЫ» по свидетельству №326945, «КОРОБОЧКА СЮРПРИЗОВ» по свидетельству №630713, «ВЕСЕЛЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №367009, «ШОКОСЮРПРИЗ» по свидетельству №929305, «MINISTRY OF SURPRISE / МИНИСТЕРСТВО СЮРПРИЗОВ» по свидетельству №933221, «ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №957132, «СТАКАНЧИК СЮРПРИЗОВ» по свидетельству №968323, «СЛАДКИЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №1044124, «НВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ СПАРТАК» по свидетельству №901502, «ЗВЕЗДНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству



№899389, «» по свидетельству №704026, «» по



свидетельству №348477, «» по свидетельству №345864, «» по свидетельству №345865.



В этой связи следует указать, что согласно сложившимся правовым подходам, сформулированным в Информационной справке Суда по интеллектуальным правам², подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса (далее – Информационная справка), оценка спорного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из его восприятия рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, при этом данная оценка осуществляется на конкретную дату – дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака и в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана.

В упомянутой Информационной справке отмечается, что одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у него различительной способности.

Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

При этом могут быть учтены, в частности, длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак.

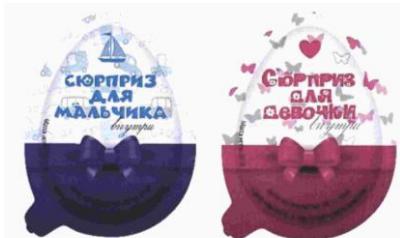
В данном случае в материалах возражения отсутствуют сведения о том, что спорное обозначение «СЮРПРИЗ» длительно и интенсивно использовалось в гражданском обороте различными лицами для индивидуализации кондитерских

² утверждена постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

изделий до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808.

Упомянутое лицом, подавшим возражение, решение Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2023 по делу №СИП-47/2022 (приложение 3) касается использования товарного знака «SURPRISE» по международной регистрации №689359, исключительное право на которое принадлежит компании «ФЕРРЕРО». Следует упомянуть, что иные упомянутые по тексту возражения судебные акты, приведенные в приложениях 4 и 5, также касаются использования товарных знаков «SURPRISE», «СЮРПРИЗ» компании «ФЕРРЕРО».

Что касается упомянутых в материалах возражения заключениях №СО-3103/22-02 (приложение 2), №СО-3103/22-01 (приложение 7), то они также не свидетельствуют о том, что обозначение «СЮРПРИЗ» оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 на дату его приоритета использовалось иными лицами для сопровождения кондитерских изделий. Так в заключении №СО-3103/22-02 в принципе не упоминаются какие-либо производители кондитерских изделий «СЮРПРИЗ», а в заключении №СО-3103/22-01 анализируется, с какими производителями ассоциируется не оспариваемый товарный знак по свидетельству №382808, а иные



обозначения – «СЮРПРИЗ ДЛЯ ДЕВОЧЕК внутри» и «СЮРПРИЗ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ внутри». При этом, как упоминалось выше, не представляется возможным установить релевантную группу опрошенных лиц по отношению именно к кондитерским изделиям, поскольку в опросе приняли участия потребители и производители различных товаров 28, 29, 30 классов МКТУ. Кроме того, большинство опрошенных респондентов (40%) сделали вывод о том, что указанные обозначения ассоциируются с компанией «Нестле». Кроме того, в социологическом исследовании в качестве вариантов ответов респондентам были предложены компания «ФЕРРЕРО» (13% опрошенных респондентов), компания «Мондез» (7% опрошенных респондентов), компания «Рот-Фронт» (6% опрошенных

респондентов), компания «Аккорд» (6% опрошенных респондентов), компания «Концерн Бабаевский» (3% опрошенных респондентов), другая компания (20% опрошенных респондентов), отказ от ответа (3% опрошенных респондентов). При этом ни из названного заключения, ни из материалов дела не усматривается, что кто-либо из упомянутых компаний, за исключением правообладателя, в принципе использовал при сопровождении своей продукции слово «СЮРПРИЗ».

В отношении упомянутых лицом, подавшим возражение, товарных знаков иных лиц, следует констатировать, что лишь незначительное их количество имеет более раннюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак по свидетельству

№382808 с приоритетом от 30.05.2008, а именно, товарные знаки «СЮРПРИЗ» по свидетельству №154891 с приоритетом от 10.04.1996, «**НЕЖНЫЙ СЮРПРИЗ**

ВИШНЕВЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №163115 с приоритетом от 29.01.1997, «

УССУРИЙСКИЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №173612 с приоритетом от 24.10.1997, «**СЮРПРИЗ**» по

ЗАБАВНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №179901 с приоритетом от 19.03.1998, «**СЮРПРИЗ**» по

СКАЗОЧНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №358797 с приоритетом от 21.07.1998, «**СЮРПРИЗ**» по

ВОЛШЕБНЫЙ СЮРПРИЗ» по свидетельству №203559 с приоритетом от 13.03.2000, «

Морские сюрпризы» по свидетельству №222326 с приоритетом от 27.02.2001, «**СЮРПРИЗЫ**» по

свидетельству №316329 с приоритетом от 07.09.2005,

«**Рождественский сюрприз**» по свидетельству №338854 с приоритетом от

РУССКИЕ СЮРПРИЗЫ

05.09.2006, «**СЮРПРИЗЫ**» по свидетельству №326945 с приоритетом от 26.09.2006,

ВЕСЁЛЫЙ

«**СЮРПРИЗ**» по свидетельству №367009 с приоритетом от 24.01.2007. При этом во всех упомянутых лицом, подавшим возражение, товарных знаках спорный словесный элемент употребляется в совокупности с другими словесными элементами, что меняет

заложенный в то или иное обозначение смысл. Кроме того, из приведенных лицом, подавшим возражение, примеров зарегистрированных товарных знаков не следует, что они все использовались в отношении кондитерских изделий. Более того, правовая

ЗАБАВНЫЙ

охрана товарного знака « СЮРПРИЗ » по свидетельству №358797 была прекращена, в частности, для спорных товаров именно по причине его неиспользования.

Резюмируя все вышеизложенные доводы, коллегия не усматривает оснований для вывода об отсутствии различительной способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №383808 на дату его приоритета и как следствие его несоответствия требованиям абзаца 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Между тем, в возражении отмечается, что обозначение «СЮРПРИЗ» оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 является ложным и способно ввести потребителей в заблуждение относительно кондитерских изделий, не содержащих какого-либо сюрприза внутри упаковки или самого изделия. Следует отметить, что данный аргумент возражения является голословным и не подкреплен какими-либо документами. Между тем, как указывалось выше, обозначение «СЮРПРИЗ» в силу своей семантики не способно порождать в сознании потребителя представление о конкретном виде товаров или их свойствах, следовательно, фантастический характер этого обозначения исключает какие-либо ложные, не соответствующие действительности ассоциации о спорных товарах 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №382808.

Помимо вышеизложенного, в возражении указывается на способность оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. При этом данный довод аргументируется наличием упомянутых выше товарных знаков со словесным элементом «СЮРПРИЗ», принадлежащих иным лицам, а также выводами заключения №СО-3103/22-01 (приложение 7).

Необходимо отметить, что позиция лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 вызывать не

соответствующие действительности представления о производителе товаров носит противоречивый характер, поскольку не согласуется с его же мнением относительно общеупотребимости обозначения «СЮРПРИЗ» и отсутствия у него различительной способности.

Вместе с тем, в части названного довода возражения коллегия считает необходимым указать, что согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в упомянутой выше Информационной справке, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

В данном случае ни упомянутые товарные знаки с более ранним приоритетом, чем у оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808, ни заключение №СО-3103/22-01 не являются документами, подтверждающими фактическое наличие в гражданском обороте кондитерских изделий со словесным обозначением «СЮРПРИЗ», которые бы ассоциировались у потребителя с каким-либо иным лицом, нежели правообладатель оспариваемого товарного знака. Напротив, приведенные в материалах возражения судебные акты по делам №СИП-47/2022, №СИП-30/2022, №СИП-20/2022 (приложения 3 - 5), свидетельствуют об активном использовании обозначения «СЮРПРИЗ» / «SURPRISE» именно компанией «ФЕРРЕРО».

Учитывая данные обстоятельства, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо упомянуть, что в поступившем возражении приводится аргумент о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №382808 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как противоречащая общественным интересам ввиду наличия у компании «ФЕРРЕРО» исключительного «старшего» права на одни и те же товарные знаки, зарегистрированные в отношении одинаковых товаров, а именно, в возражении речь идет о товарном знаке «SURPRISE» по международной регистрации №551073 с конвенционным приоритетом от 16.02.1990 и «СЮРПРИЗ» по международной регистрации №689359 с конвенционным приоритетом от 20.01.1998.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №551073 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «*biscuits, gâteaux, confiserie; poivre; 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; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre*» / «печенье, торты, кондитерские изделия; перец; какао-продукты, а именно тесто для какао-напитков, шоколадная паста, начинки и, в частности, шоколадные начинки, шоколад, пралине, шоколадные изделия для украшения рождественских елок, пищевые продукты, состоящие из пищевой шоколадной обертки с начинкой из алкоголь, сладости, выпечка, включая твердое тесто и жидкое тесто; жевательная резинка, жевательная резинка без сахара, конфеты без сахара».

В свою очередь товарный знак по международной регистрации №689359 получил правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров 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; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre» / «печенье, торты, кондитерские изделия, съедобное мороженое; перец; освежающее мороженое, какао-продукты, а именно тесто для какао-напитков, шоколадная паста, начинки и, в частности, шоколадные начинки, шоколад, пралине, шоколадные изделия для украшения рождественских елок, пищевые продукты, состоящие из пищевая шоколадная обертка с алкогольной начинкой, сладости, выпечка, в том числе твердое тесто и тонкие кондитерские изделия; жевательная резинка, жевательная резинка без сахара, конфеты без сахара».

Принимая во внимание основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808, необходимо указать, что повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объект в отношении тех же товаров действительно противоречит самой природе исключительного права.

Так, товарный знак относится к нематериальным объектам, которые могут использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. В частности статьей 1477 Кодекса установлено исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Не может быть два или несколько исключительных права, одинаковых по содержанию, на один и тот же объект.

В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

Согласно существующей правоприменительной практике (см., например, судебные акты по делам №СИП-711/2016, №СИП-658/2016, №СИП-464/2016, №СИП-314/2017) государственная регистрация товарного знака по «младшей» заявке, тождественного «старшему» товарному знаку, на имя того же правообладателя в отношении тех же или пересекающихся товаров противоречит природе исключительного права, фактически означает, что такая регистрация противоречит общественным интересам.

С учетом вышеупомянутых требований, установленных подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и принимая во внимание, что принадлежащие одному и тому же правообладателю сравниваемые товарные знаки «**СЮРПРИЗ**» по свидетельству №382808 (с приоритетом от 30.05.2008), «**SURPRISE**» по международной регистрации №551073 (с конвенционным приоритетом от 16.02.1990) и «**СЮРПРИЗ**» по международной регистрации №689359 (с конвенционным приоритетом от 20.01.1998) зарегистрированы в отношении одних и тех же товаров 30 класса МКТУ «*кондитерские изделия*», в настоящем споре административному органу надлежит установить, являются ли данные обозначения тождественными друг другу.

Так, сопоставительный анализ товарных знаков «**СЮРПРИЗ**», «**SURPRISE**» и «**СЮРПРИЗ**» показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**СЮРПРИЗ**» по свидетельству №382808 является словесным, включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «**СЮРПРИЗ**», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Противопоставленный товарный знак «**SURPRISE**» по международной регистрации №551073 является словесным, включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «**SURPRISE**» (в переводе с английского языка означает «сюрприз³»), выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

В свою очередь противопоставленный товарный знак «**СЮРПРИЗ**» является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «**СЮРПРИЗ**», выполненный заглавными буквами кириллического алфавита в своеобразной графической манере - оригинальным жирным шрифтом белого цвета с черным контуром, при этом каждая буква в слове расположена внахлест по отношению к соседней.

³ Англо-русский словарь Мюллера, <https://translate.academic.ru/%28surprise%29/en/ru/?ysclid=mfjhp13ypq699768962>.

Следует констатировать, что, несмотря на фонетическое и семантическое тождество индивидуализирующих словесных элементов «СЮРПРИЗ» / «SURPRISE», присутствующих в составе сравниваемых товарных знаков, эти обозначения характеризуются визуальными зритально активными отличиями, в том числе обусловленными использованием букв разных алфавитов (латиницы и кириллицы), которые не позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, нет оснований говорить об их тождестве.

Запрета на регистрацию на имя одного лица сходных до степени смешения товарных знаков законодательство не содержит.

Также следует отметить, что вопреки доводам лица, подавшего возражение, ни представленные социологическое заключение №СО-3103/22-01 от 31.03.2022 (приложение 7), ни судебные акты по делам №СИП-30/2022, №СИП-20/2022, №СИП-47/2022 (приложения 3 – 5) не содержат выводов относительно тождественности сравниваемых товарных знаков.

Так, результаты социологического заключения №СО-3103/22-02 от 31.03.2022 свидетельствуют о том, что на сегодняшний день подавляющее большинство опрошенных респондентов (78%) воспринимают товарные знаки по свидетельству №382808 и международной регистрации №689359 в качестве одинаковых по смыслу, но выполненных в разных стилях, т.е. речи о тождестве этих обозначений не идет.

Что касается судебных актов (приложения 3 – 5), то они касались установления факта неиспользования товарных знаков по свидетельству №382808 и международным регистрациям №551073, №689359 в гражданском обороте на территории Российской Федерации в определенный период времени. Так, исследуя документы о фактическом использовании упомянутых товарных знаков, суд сопоставлял их не друг с другом, а с теми обозначениями, которые применялись правообладателем при сопровождении товаров в гражданском обороте и фигурировали в соответствующих доказательствах использования, и пришел к выводу о том, что применяемые в гражданском обороте обозначения компании

«ФЕРРЕРО» тождественны товарным знакам этого лица. При этом выводы относительно тождественности товарных знаков по свидетельству №382808 и международным регистрациям №551073, №689359 друг другу в упомянутых судебных актах, вопреки мнению лица, подавшего настоящее возражение, отсутствуют.

Таким образом, отсутствие тождества товарных знаков по свидетельству №382808 и международным регистрациям №551073, №689359 не позволяет отнести оспариваемый товарный знак к категории обозначений, не соответствующих требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что, в свою очередь, обуславливает вывод о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808.

Следует отметить, что ранее административным органом уже исследовался вопрос, касающийся несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №382808 требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием исключительного права компании «ФЕРРЕРО» на товарный знак по международной регистрации №689359, и согласно решению Роспатента от 15.12.2023 тождества этих товарных знаков установлено не было.

Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что доводы поступившего возражения не являются убедительными ни по одному приведенному в нем основанию для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №382808, в силу чего отсутствуют причины для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.10.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №382808.