

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 05.06.2025, поданное ЗАО Булочно-кондитерским комбинатом «Коломенский», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024717062 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2024717062, поданной 20.02.2024, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение

«  » в цветовом сочетании: «белый, синий».

В соответствии с уведомлением по форме 401 от 15.04.2025 г. в перечень товаров и услуг были внесены изменения в соответствии с ходатайством заявителя.

Роспатентом 21.04.2025 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024717062 в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 7, 10 статьи 1483 Кодекса в отношении иной

части товаров 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- экспертизой учтены ранее зарегистрированные на имя заявителя товарные знаки по

свидетельствам №№ 979992 («»), 979991 («»), 979979

(«»), 979978 («»), 787914 («**КОЛОМЕНСКИЙ**»),

628306 («**КОЛОМЕНСКИЕ**»), 614653 («»), 581683 («»),

382092 («**КОЛОМЕНСКОЕ**»);

- входящее в состав заявленного обозначения (1) слово «EXPERT», указанное заявителем в качестве неохраняемого элемента обозначения, соответствует критериям охраноспособности на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения:

1. с наименованием места происхождения товара «**КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА**» № 165 с приоритетом от 06.04.2016 г., право пользования которым предоставлено:

- ООО «Объединение музейных производств «Коломенский Посад», 140400, Московская область, г. Коломна, Москворецкий пер., 18, св. № 165/1 с приоритетом от 06.04.2016 г.;

- Частному учреждению культуры «Музей коломенской пастилы», 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Полянская, 2, св. № 165/2 с приоритетом от 12.07.2017 г.;

- ООО «Музейная фабрика», 140400, Московская область, г. Коломна, ул. Москворецкая, 14, св. № 165/3 с приоритетом от 12.07.2017 г.;


- ООО «Коломенская пастила», 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Полянская, 4, св. № 165/4 с приоритетом от 12.07.2017 г.;


2. с наименованием места происхождения товара «**КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ**» № 331 с приоритетом от 24.11.2022 г., право пользования которым предоставлено ООО «Объединение музейных производств «Коломенский Посад», 140400,

Московская область, г. Коломна, Москворецкий пер., 18, св. № 331/1 с приоритетом от 24.11.2022 г.;

- заявитель не является лицом, имеющим исключительные права на вышеуказанные наименования мест происхождения товаров, следовательно, заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (а именно: «баранки; бисквит; бриоши; булки; булочки с шоколадом/шоколатины; вафли; выпечка [хлебобулочные изделия]; гренки; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские, кроме пастилы; изделия кондитерские замороженные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские из сдобного теста; изделия кондитерские мучные; изделия из сдобного и слоеного теста замороженные; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия хлебобулочные, кроме калача; изделия хлебобулочные замороженные; крекеры; круассаны; кушанья мучные; палочки хлебные; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пироги; пирожные; пряники; сухари; сушки; слойки [изделия хлебобулочные]; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тесто готовое; тесто дрожжевое; тесто замороженное; тесто песочное; тесто слоеное; тортильи; торты; торты замороженные; торты вафельные; торты бисквитные; хала [хлеб]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлеб бездрожжевой; хлеб пшенично-ржаной; хлеб подовый; хлеб пшеничный; хлеб ржаной; хлеб из муки грубого помола; хлеб с овощами; хлеб со специями; хлебцы; хлебцы вафельные; хлебцы из цельного зерна; хлебцы с витаминами и минералами [не для лечебных целей]; чиабатта») на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса;

- на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса входящий в состав заявленного обозначения (1) словесный элемент «EXPERT» сходен до степени смешения:

- с ранее заявленным обозначением «» (2) по заявке № 2023828205, приоритет от 22.12.2023 (делопроизводство по заявке не завершено), поданной от имени Гоголева Максима Николаевича, 143930, Московская область, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, Мирской пр-д, 6, кв. 19, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» (3) по свидетельству № 915795, приоритет от 25.04.2022 («сервис» – неохраняемый элемент), зарегистрированным ранее на имя


ООО Метрологическая компания «Эксперт Сервис», 347942, Ростовская область, г. Таганрог, ул. 1-я Линия, 1Г, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**ЭКСПЕРТ**» (4) по свидетельству № 662154, приоритет от 27.12.2016, зарегистрированным ранее на имя ООО "Медицинский диагностический центр «Эксперт», 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 58а, корп. 8, кв. 26, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ;

- с товарными знаками «**Expert.ru**» (5), «**Эксперт.ру**» (6), зарегистрированными ранее на имя ООО «Эксперт», 123060, Москва, ул. Расплетина, д.19, офис 2 (свидетельства №№ 329696, 329695, приоритет от 28.10.2005, сроки действия регистраций продлены до 28.10.2025 г.), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с серией товарных знаков, зарегистрированных ранее на имя ООО «Эксперт», 123298, Москва, ул. 3-я Хорошёвская, д. 13, корп. 1, цоколь пом. 0.10Б




(«» (7) по свидетельству № 287668, приоритет от 30.09.2004, срок действия регистрации продлен до 30.09.2034 г.; «**EXPERT**» (8) по свидетельству № 276526, «**ЭКСПЕРТ**» (9) по свидетельству № 276525, приоритет от 10.10.2003, сроки действия регистраций продлены до 10.10.2033 г.), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ, части заявленных товаров 30 класса МКТУ (за исключением: *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бумага вафельная съедобная; украшения шоколадные для тортов»*) на основании пунктов 7, 10 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 05.06.2025 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.04.2025.

Доводы возражения, поступившего 05.06.2025, сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке;

- в заявленном перечне отсутствуют товары, охваченные противопоставленными НМПТ, а именно «*пастила; калач*»;
- при подаче заявки заявитель учитывал перечень товаров и услуг по товарному знаку  «» по свидетельству № 979991. Заявитель также приводит сведения в отношении рассмотрения возражения в палате по патентным спорам в отношении заявки № 2023737983 («»);
- заявитель в возражении указывает историю заявителя с 1956 г., приводит сведения о правопреемниках, технологии производства, технологических площадках. В 2010 г. хлебобулочное производство было выделено в ЗАО БКК «Коломенский» в процессе реорганизации. В настоящее время заявитель совместно с несколькими крупными российскими производителями, объединёнными общими целями по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, образуют «Холдинг Коломенский»;
- заявитель приводит данные о товарных знаках, зарегистрированных ранее на его имя (свидетельства №№ 282984, 293605, 313031 и т.д.);
- обозначение «Коломенский» является не только топонимом, причем не обязательно имеющим отношение к подмосковной Коломне, но и является русской фамилией (Коломенский Андрей Александрович - советский учёный-физик; Коломенский Геннадий Васильевич - советский и российский моряк; Коломенский Николай Васильевич - советский инженер-геолог и т.д.);
- обозначения «Коломна» / «Коломенский» / «Коломенское» не могут ассоциироваться с какой-то конкретной географической точкой, поскольку в России существует множество географических объектов с подобными названиями, расположенными в разных регионах страны (примеры приведены);
- вблизи трёх географических объектов (Коломенский проезд (проезд в Южном административном округе Москвы), Коломенская - станция метро Москвы, Коломенский - парк в Москве) находится завод заявителя;
- обозначение «Коломенский» ассоциируется в первую очередь с наименованием заявителя, которое он носит на протяжении более 30 лет;
- «Коломенский» - наиболее узнаваемый производитель в Москве по данным Интернет-опроса, проведённого ООО «Тибурон» в 2023 году;

- ассортимент представлен широкими линейками продукции хлебобулочных и кондитерских изделий, маркируемыми собственными суббрендами совместно с основным старейшим брендом «Коломенское»/ «Коломенский». С данным брендом у потребителей сформировалась стойкая ассоциативная связь как с крупнейшим известным производителем хлебобулочных и кондитерских изделий;
- в холдинг «Коломенский» входят 10 юридических лиц, 8 из которых являются самостоятельными хлебобулочными производствами и включают в себя 14 производственных площадок. Между производственными площадками осуществляется постоянный товарооборот. Юридические лица холдинга воспринимаются как единое целое как внутри (работники), так и снаружи (контрагенты). Деятельность предприятий освещается в СМИ;
- ассортимент производимой продукции заявителя не включает пастилу и калачи;
- заявленное обозначение (1) и противопоставленные НМПТ не сходны до степени смешения;
- регистрация указанных НМПТ была произведена при наличии сходных товарных знаков. При этом, регистрирующий орган не усматривал возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
- заявитель просит учесть принцип законных ожиданий с учетом более ранних товарных знаков, зарегистрированных на его имя. Роспатент не проанализировал риски введения потребителя в заблуждения с учетом того, что товарные знаки со словесным элементом «Коломенский», «Коломенские», «Коломенское» активно используются правообладателем уже более тридцати лет и зарегистрированы существенно ранее, чем возникли права на НМПТ;
- обозначение «Эксперт» или в латинском варианте «EXPERT» (эксперт, муж. (лат. expertus - опытный), сведущее лицо, специалист, привлекаемый для того, чтобы высказать свое мнение, дать заключение по поводу какого-нибудь дела, вопроса. См. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков 1935-1940, <https://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1096274>), указывает на свойство лица, оказывающего услуги, вследствие чего, не обладают различительной способностью и является неохраняемым элементом, что заявитель указал при подаче заявки;

- заявитель приводит доводы об отсутствии сходства заявленного обозначения (1) и противопоставлений (2-9), в том числе отмечает фонетические, семантические и визуальные отличия, а также указывает на присутствие в заявленном обозначении (1) сильного элемента «Коломенский»;
- к товарам 30 и услугам 35 классов МКТУ использование элемента «Эксперт» является обычной практикой (данные о практике регистрации товарных знаков с указанным элементом приведены);
- учитывая то, что заявленные услуги относятся только к заявленным товарам 30 класса МКТУ, заявитель полагает, что даже самый неинформированный потребитель не будет введен в заблуждение.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024717062 с исключением из правовой охраны слова «Expert» в отношении следующего перечня товаров и услуг:

- 30 класс МКТУ *«баранки; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквит; бриоши; булки; булочки с шоколадом / шоколатины; бумага вафельная съедобная; вафли; выпечка [хлебобулочные изделия]; гренки; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские; изделия кондитерские замороженные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские из сдобного теста; изделия кондитерские мучные; изделия из сдобного и слоеного теста замороженные; изделия хлебобулочные; изделия хлебобулочные замороженные; изделия из сладостей для украшения тортов; крекеры; круассаны; кушанья мучные; палочки хлебные; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пироги; пирожные; пряники; сухари; сушки; слойки [изделия хлебобулочные]; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тесто готовое; тесто дрожжевое; тесто замороженное; тесто песочное; тесто слоеное; хала [хлеб]; тортильи; торты; торты замороженные; торты вафельные; торты бисквитные; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлеб бездрожжевой; хлеб пшенично-ржаной; хлеб подовый; хлеб пшеничный; хлеб ржаной; хлеб из муки грубого помола; хлеб с овощами; хлеб со специями; хлебцы; хлебцы вафельные; хлебцы из цельного зерна; хлебцы с витаминами и минералами [не для лечебных целей]; чиабатта; все перечисленные товары, за исключением пастилы и калача»;*

- 35 класс МКТУ «услуги по розничной и оптовой продаже вышеуказанных товаров 30 класса; услуги розничной и оптовой продажи вышеуказанных товаров 30 класса с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей вышеуказанными товарами 30 класса]»;
- 39 класс МКТУ «доставка вышеуказанных товаров 30 класса».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- уведомление о приеме и регистрации заявки № 2024717062 – (10);
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения (1) требованиям законодательства – (11);
- возражение на уведомление о результатах проверки соответствия – (12);
- решение Роспатента от 25.04.2025 г. по заявке № 2023737983 – (13);
- решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024717062 – (14).

На заседании, состоявшемся 18.07.2025, коллегией было указано, что все имеющиеся товарные знаки (2-9), указанные в заключении по результатам экспертизы как сходные до степени смешения с заявленным обозначением (1), противопоставляются коллегией по пункту 6 статьи 1483 Кодекса (основание: пункт 45 Правил ППС). Об указанных основаниях была сделана запись в протоколе заседания коллегии от 18.07.2025 г.

Ознакомившись с указанными основаниями по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, заявителем 21.08.2025 были представлены дополнения к возражению, основные доводы которых сводятся к следующему:

- часть доводов дополнения по своей сути повторяет ранее представленную в возражении позицию заявителя;
- заявитель настаивает на неохраноспособности словесного элемента «EXPERT» и считает сравниваемые обозначения (1) и (2-9) не сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства;
- при поставке товаров контрагентам используется упаковка, брендированная заявленным обозначением (1). На момент с начала его использования было закуплено гофрокоробов на сумму более 740 млн. руб. (фотографии приведены);

- на официальном сайте холдинга «Коломенский» размещена информация об основных торговых марках, среди которых есть и заявленное обозначение (1);
- для продвижения товаров, брендированных заявленным обозначением (1), заявитель участвует в различных профильных (продуктовых) выставках, а также проводятся мастер-классы (фотографии представлены);
- интенсивность использования подтверждает факт приобретения заявленным обозначением (1) различительной способности.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- письмо о составе холдинга «Коломенский» - (15);
- справка о стоимости закупленной упаковки - (16);
- накладные на 16 листах - (17);
- рекламные листовки - (18).

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 05.06.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (20.02.2024) заявки № 2024717062 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).


В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное до степени смешения с ним обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

«» является комбинированным, содержит словесный элемент «Коломенский», «EXPERT» и выполнено в цветовом сочетании: «белый, синий». Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в возражении.

Словесный элемент «EXPERT» (в переводе с английского языка на русский язык означает «эксперт; опытный; профессионал; знаток; мастер», см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/>) в силу его семантического значения не является описательной характеристикой заявленных товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой хлебобулочные изделия и кондитерские товары, услуг 35, 39 классов МКТУ, связанных с рекламой, сбытом, доставкой. При этом данный элемент не вошел во всеобщее употребление, не является термином в области деятельности заявителя, не указывает на вид товаров и услуг, их качество, количество, свойство, назначение, ценность.

В связи с чем, словесный элемент «EXPERT» соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и иного материалами возражения не доказано. Следовательно, довод заявителя о включении элемента «EXPERT» в составе заявленного обозначения (1) в качестве неохраняемого следует признать необидительным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения со следующими наименованиями мест происхождения товаров:

1. **«КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА»** № 165 с приоритетом от 06.04.2016 г., право пользования которым предоставлено:

- ООО «Объединение музейных производств «Коломенский Посад», 140400, Московская область, г. Коломна, Москворецкий пер., 18, св. № 165/1 с приоритетом от 06.04.2016 г.;

- Частному учреждению культуры «Музей коломенской пастилы», 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Полянская, 2, св. № 165/2 с приоритетом от 12.07.2017 г.;

- ООО «Музейная фабрика», 140400, Московская область, г. Коломна, ул. Москворецкая, 14, св. № 165/3 с приоритетом от 12.07.2017 г.;

- ООО «Коломенская пастила», 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Полянская, 4, св. № 165/4 с приоритетом от 12.07.2017 г.;


2. **«КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ»** № 331 с приоритетом от 24.11.2022 г., право пользования которым предоставлено ООО «Объединение музейных производств «Коломенский Посад», 140400, Московская область, г. Коломна, Москворецкий пер., 18, св. № 331/1 с приоритетом от 24.11.2022 г.;

Сопоставительный анализ элементов «КОЛОМЕНСКИЙ» заявленного обозначения (1) и противопоставленных наименований мест происхождения товаров «КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА», «КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ» на предмет их сходства показал, что они фонетически и семантически близки ввиду использования в их составе одного и того же прилагательного с разным окончанием.

Известность обозначений «КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА», «КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ» установлена в связи с их регистрацией в качестве наименований места происхождения товаров (статья 1516 Кодекса), что является фактором, влияющим на вероятность смешения сопоставляемых обозначений.


Коллегия принимает во внимание обстоятельство, связанное с внесением соответствующих изменений в перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ путем уточнения: *«все перечисленные товары, за исключением пастилы и калача»*. Указанные

обстоятельства устраняют основание для отказа в регистрации, предусмотренное требованием пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией и экспертизой учтены ранее зарегистрированные на имя заявителя товарные знаки по свидетельствам №№ 979992 («»), 979991

(«»), 979979 («»), 979978 («»), 787914

(«**КОЛОМЕНСКИЙ**»), 628306 («КОЛОМЕНСКИЕ»), 614653 («»)


»), 581683 («»), 382092 («**КОЛОМЕНСКОЕ**») и т.п., зарегистрированные, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Основание по пункту 10 статьи 1483 Кодекса было снято коллегией в качестве основания для отказа в регистрации товарного знака заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака.


Вместе с тем, все товарные знаки (2-9), указанные в заключении по результатам экспертизы как сходные до степени смешения с заявленным обозначением (1), противопоставлены коллегией по пункту 6 статьи 1483 Кодекса в рамках дополнительных оснований для отказа в регистрации.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.


В качестве противопоставлений указаны следующие товарные знаки и обозначения:

- «» (2) по заявке № 2023828205, приоритет от 22.12.2023, поданной от имени Гоголева Максима Николаевича, Московская область, г. Балашиха. Обозначение (2) было подано в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В настоящее время по заявке № 2023828205 Роспатентом 05.09.2025 было принято решение о признании заявки отозванной. В связи с чем, указанное экспертизой обозначение (2) не может служить противопоставлением заявленному обозначению (1);




- «» (3) по свидетельству № 915795, приоритет от 25.04.2022 («сервис» – неохраняемый элемент). Правообладатель: ООО Метрологическая компания «Эксперт Сервис», Ростовская область, г. Таганрог. Правовая охрана товарного знака (3) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;



- «ЭКСПЕРТ» (4) по свидетельству № 662154, приоритет от 27.12.2016. Правообладатель: ООО "Медицинский диагностический центр «Эксперт», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону. Правовая охрана товарного знака (4) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- «**Expert.ru**» (5), «**Эксперт.ру**» (6) по свидетельствам №№ 329696, 329695, приоритет от 28.10.2005 (сроки действия регистраций продлены до 28.10.2025 г., элементы «ru», «ру» - неохраняемые элементы). Правообладатель: ООО «Эксперт», Москва. Правовая охрана товарных знаков (5, 6) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств. В настоящее время действует шестимесячный срок для продления срока действия регистрации данных товарных знаков (см. статью 1491 «Срок действия исключительного права на товарный знак» Кодекса);



- «» (7) по свидетельству № 287668, приоритет от 30.09.2004 (срок действия регистрации продлен до 30.09.2034 г., «лучшее из возможного» - неохраняемый элемент), «**EXPERT**» (8) по свидетельству № 276526, «**ЭКСПЕРТ**» (9) по свидетельству № 276525, приоритет от 10.10.2003, (сроки действия регистраций продлены до 10.10.2033 г.). Правообладатель: ООО «Эксперт», Москва. Правовая охрана товарных знаков (7-9) действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях свидетельств.

Элементами, влияющими на восприятие сравниваемых обозначений (1) и (3-9) в целом, являются словесные элементы «EXPERT» / «ЭКСПЕРТ», входящие в их состав.

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (3-9) показал фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «EXPERT» / «ЭКСПЕРТ», входящих в их состав. Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (3, 5, 8) имеют общее зрительное впечатление, поскольку при их написании используются буквы одинакового алфавита - латинский. Визуально сравниваемые обозначения (1) и (4, 6, 7, 9) имеют графические различия, обусловленные использованием в сравниваемых обозначениях разных шрифтов, алфавитов, наличием дополнительных изобразительных элементов и цветового сочетания. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (3-9) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых услуг показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«услуги по розничной и оптовой продаже вышеуказанных товаров 30 класса; услуги розничной и оптовой продажи вышеуказанных товаров 30 класса с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей вышеуказанными товарами 30 класса]»* и услуги 35 класса МКТУ *«предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; услуги манекенищиков для продвижения товаров; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* противопоставленного товарного знака (3), услуги 35 класса МКТУ *«продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой*

и розничной торговли» противопоставленных товарных знаков (5, 6), услуги 35 класса МКТУ *«продвижение товаров в интересах третьих лиц, включая магазины оптовой и розничной торговли»* противопоставленных товарных знаков (7-9) относятся к реализации и сбыту, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 39 класса МКТУ *«доставка вышеуказанных товаров 30 класса»* и услуги 39 класса МКТУ *«информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; услуги транспортные»* противопоставленного товарного знака (4) относятся к перевозкам и доставке, то есть соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35, 39 классов МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых услуг 35, 39 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) 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.

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности анализируемых услуг 35, 39 классов МКТУ риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих услуг.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что

заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (3-9) являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ.

Следовательно, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение (1) в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы и документы (15-18) об использовании заявленного обозначения (1) заявителем в отношении товаров 30 класса МКТУ не опровергают требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, применяемого в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ. Следует пояснить, что пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса направлен на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных услуг. Кроме того, при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те услуги, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения (1) и имеющих противопоставленных товарных знаков (3-9), которые, как было установлено выше, являются однородными.

Вместе с тем, как было установлено выше, препятствия по пункту 7 статьи 1483 Кодекса для регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака для вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ были устранены путем внесения соответствующих изменений в перечень путем уточнения: *«все перечисленные товары, за исключением пастилы и калача»*.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2025, изменить решение Роспатента от 21.04.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2024717062.