


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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, рассмотрела поступившее 26.08.2022 возражение, поданное Акционерным обществом «Конти-Рус», г. Курск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664968, при этом установила следующее.



Товарный знак «  » по свидетельству № 664968 с приоритетом от 12.09.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 31.07.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «компания СКИТ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664968, мотивированное его несоответствием пунктам 6 и 10 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен с товарным знаком «**Ришелье**», по свидетельству № 470256 (приоритет от 02.09.2011), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, что обусловлено их фонетическим, семантическим и графическим сходством в высокой степени;

- часть товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 664968, являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 470256;

- однородность товаров «*мороженное*», «*порошки для приготовления мороженого*», «*йогурт замороженный [мороженое]*», «*сорбет*» [мороженное]», «*марципан*» с товарами «*конфеты*» и «*шоколад*» подтверждается судебной практикой (дела № СИП-557/2019, № СИП-124/2016, № СИП-880/2020, № СИП-881/2020, № СИП-285/2021, № СИП-741/2019);

- однородность товаров «*батончики злаковые*», «*батончики злаковые с высоким содержанием белка*» с товарами «*конфеты*» и «*шоколад*» подтверждается практикой Роспатента (решение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 605346);

- однородность товаров «*помадки [кондитерские изделия]*», «*муссы шоколадные*» с товарами «*конфеты*» и «*шоколад*» подтверждается ГОСТ 4570-2014 «Конфеты. Общие технические условия», а также судебной практикой и практикой Роспатента (дело № СИП-165/2019, решения Роспатента по заявкам № 2017721881, № 2014743148);

- словесный элемент «Ришелье», занимающий доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, тождествен товарному знаку лица, подавшего возражение, а словесный элемент «Richelieu» сходен до степени смешения со словесным товарным знаком лица, подавшего возражение, что приводит к несоответствию оспариваемого товарного знака пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков усугубляется в связи с известностью конфет «Ришелье», что подтверждается наличием в сети Интернет отзывов о них, начиная с 2013 года;

- лицом, подавшим возражение, подана заявка на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «**Richelieu**» (№ 2021758227) в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия», которые являются однородными товарам оспариваемого перечня, согласно уведомлению о результатах проверки соответствия обозначения требованиям законодательства;

- лицом, подавшим возражение, подготовлены макеты для реализации товаров «мороженное; йогурт, замороженный [мороженое]; марципан; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; помадки [кондитерские изделия], муссы шоколадные, сорбет [мороженое]» под обозначением «Richelieu»/«Ришелье»;

- регистрация товарного знака по свидетельству № 664968 без согласия лица, подавшего возражение, противоречит пункту 6 статьи 1483 Кодекса, а также статье 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), которая прямо запрещает все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной, или торговой деятельности конкурента.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664968 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; йогурт замороженный [мороженое]; марципан; мороженое; муссы шоколадные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]».

С возражением были представлены следующие материалы:

- (1) распечатки сведений в отношении товарных знаков;
- (2) распечатки из сети Интернет словарного характера, копии страниц словарей;
- (3) распечатки решений Суда по интеллектуальным правам;
- (4) распечатки из сети Интернет в отношении позиционирования товаров иных производителей;

- (5) сведения в отношении заявки на товарный знак № 2021758227;
- (6) макеты упаковки;
- (7) распечатка с сайта <https://otzovik.com> (отзывы о конфетах «Ришелье»).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- противопоставленный в возражении товарный знак не является «старшим» по отношению к товарному знаку правообладателя, поскольку на имя правообладателя зарегистрирован также товарный знак «**Ришелье**» по свидетельству № 234866 (приоритет от 04.06.2001), охраняемый в отношении товаров 30 класса МКТУ «*кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед*»;

- оспариваемый товарный знак не нарушает положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса, так как включает в себя товарный знак правообладателя, а не лица, подавшего возражение;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в нарушение положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса – в отсутствие согласия правообладателя, следовательно, он не может явиться основанием для признания правовой охраны товарного знака по свидетельству № 664968 недействительной;

- товарный знак «Ришелье» используется правообладателем с 2003 года для маркировки майонеза и является известным потребителям, что подтверждается дипломами выставок и конкурсов;

- мороженое, как и сыры, относится к молочным продуктам, что исключает вероятность смешения сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным лицом, поскольку действует в нарушении пункта 4 статьи 1 и статьи 10 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации;

- противоправная цель подачи возражения не вызывает сомнения, поскольку стороны могли и имели возможность урегулировать сложившуюся ситуацию мирным путем.

На основании изложенного правообладатель просил в удовлетворении возражения отказать.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- (8) распечатки из сети Интернет в отношении продукции правообладателя;
- (9) копии писем сторон спора;
- (10) копии дипломов, наград, буклетов в отношении продукции правообладателя.

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

С учетом даты (12.09.2017) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства

индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Согласно пункту 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 пункту 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 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).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 664968 представляет собой



комбинированное обозначение «  », включающее словесные элементы «Ришелье» и «Richelieu», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, знак охраны «ТМ», а также изобразительные элементы в виде стилизованного изображения профиля головы человека, горизонтальных линий и графического решения буквы «Р» слова «Ришелье». Товарный знак выполнен в коричневом, красном и белом цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664968 оспаривается в отношении товаров 30 класса МКТУ *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; йогурт*

замороженный [мороженое]; марципан; мороженое; муссы шоколадные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]» по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 664968 в Госреестре была произведена 31.07.2018. Следовательно, течение срока, установленного для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по указанному выше основанию, началось 01.08.2018, а днем его окончания является 31.07.2023.

Возражение, поступившее 26.08.2022, подано в пределах установленного законодательством пятилетнего срока, следовательно, подлежит рассмотрению по существу.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.


Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**Ришелье**» по свидетельству № 470256, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ и имеющего более раннюю дату приоритета, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. Также лицом, подавшим возражение, подана заявка на регистрацию обозначения «**Richelieu**» в качестве товарного знака, в результате экспертизы которого установлено его сходство с оспариваемым товарным знаком.



Поскольку правовая охрана товарного знака «**Ришелье**» оспаривается по основаниям, направленным на защиту прав правообладателей средств индивидуализации, то указанные выше обстоятельства являются достаточными для вывода о наличии у АО «Конти-Рус» заинтересованности в подаче возражения.

Анализ товарного знака по свидетельству № 664968 на предмет соответствия требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



В оспариваемом комбинированном товарном знаке «» основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «Ришелье»/«Richelieu», где одно является переводом другого, согласно французско-русским и русско-французским словарям (<https://translate.academic.ru/>).

Противопоставленный товарный знак «**Ришелье**» является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнение оспариваемого и противопоставленного товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат слова «Ришелье» (читается [РИ-ШЭЛ'-ЙЭ]), «Richelieu» (читается [РИ-ШЭЛ'-ЙЭ(О)]), которые совпадают по смыслу и характеризуются фонетическим тождеством / сходством.

С точки зрения визуального признака сходства, сопоставляемые товарные знаки характеризуются совпадением слова «Ришелье» и, как следствие, идентичным расположением одинаковых букв по отношению друг к другу, использованием одного алфавита. Однако графический критерий в данном случае является второстепенным, поскольку превалируют иные признаки сходства.

Таким образом, товарные знаки по свидетельствам № 664968 и № 470256 являются сходными, что правообладатель оспариваемого товарного знака не опровергает.

Относительно однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству № 664968, и товаров, указанных в перечне противопоставленной регистрации, коллегией установлено следующее.

Товары 30 класса МКТУ *«конфеты; шоколад»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 470256, относятся к родовой группе «кондитерские изделия».

Часть представленных в перечне товарного знака по свидетельству № 664968 товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку, также относятся к роду кондитерских изделий, а

именно: *«марципан; помадки [кондитерские изделия]; муссы шоколадные»* (марципан – кондитерское изделие из миндального теста; помадки – сорт мягких конфет; муссы шоколадные – сладкое кушанье из взбитой в пену шоколадной массы – см. источники возражения (2)).

Таким образом, названные товары относятся к одной и той же родовой группе товаров – «кондитерские изделия», имеют общие признаки родовой группы, такие как назначение, круг потребителей, условия реализации, взаимозаменяемость и, следовательно, являются однородными.

Что касается товаров 30 класса МКТУ *«йогурт замороженный [мороженое]; мороженное; сорбет [мороженое]»*, то они по своему назначению являются десертами, в связи с чем имеют общие с кондитерскими изделиями назначение и круг потребителей. Кроме того, названные товары имеют совместную встречаемость при продаже, обладают признаком взаимозаменяемости.

Также коллегия усматривает однородность между оспариваемыми товарами 30 класса МКТУ *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка»* и товарами 30 класса МКТУ *«конфеты; шоколад»*, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 470256.

Данный вывод обусловлен тем, что *«батончики злаковые»* и *«батончики злаковые с высоким содержанием белка»*, хотя и не являются разновидностью кондитерских изделий, но представляют собой зерновой продукт в виде изделия округлой, удлиненной формы, обычно сладкий, предназначенный для перекуса / лакомства, следовательно, сопоставляемые товары имеют общий вид, общее назначение и условия реализации. Кроме того, сравниваемые товары имеют общий круг потребителей, а также обладают признаком взаимозаменяемости.

Сходство сопоставляемых товарных знаков, наряду с однородностью товаров, для маркировки которых они предназначены, приводит к заключению о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении оспариваемых товаров 30 класса МКТУ *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; йогурт замороженный*

[мороженое]; марципан; мороженое; муссы шоколадные; помадки [кондитерские изделия]; сорбет [мороженое]».

Что касается оспариваемых товаров «порошки для приготовления мороженого», то они представляют собой сырьевой продукт в сухой форме, который имеет иные, в сравнении с товарами «конфеты, шоколад», назначение, вид, круг потребителей, условия реализации. Сопоставляемые товары имеют разный источник происхождения, при их маркировке сходными товарными знаками они не будут смешиваться потребителями.

В отношении доводов сторон спора об активном использовании ими товарных знаков «Ришелье» для маркировки своей продукции, следует отметить, что они не влияют на вывод коллегии, поскольку учет таких обстоятельств не предусмотрен применяемыми положениями статьи 1483 Кодекса.

В связи с доводами правообладателя о ранее зарегистрированном на его имя товарном знаке «Ришелье» необходимо отметить, что в перечне регистрации № 234866 какие-либо кондитерские изделия отсутствуют. При этом положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса не предусматривают учета более ранних прав.

Озвученная в ходе заседания от 12.01.2023 позиция о недопустимости иного толкования однородности товаров «мороженое» и «конфеты, шоколад» со ссылкой на положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса, устанавливающие преимущество того средства индивидуализации, право на которое возникло ранее, в данном случае не применима, поскольку в административном порядке рассматривается спор в отношении одного определенного товарного знака по свидетельству № 664968 как противоречащего требованиям законодательства в связи с регистрацией товарного знака иного лица по свидетельству № 470256. Сравнение между собой всех средств индивидуализации сторон спора не относится к предмету такого рассмотрения, а правовая охрана товарного знака по свидетельству № 470256 не оспорена, является действующей.

Указание правообладателя на известность потребителям товарного знака «Ришелье» также не влияет на представленный анализ, поскольку та репутация, на которую ссылается правообладатель, связана с товарами иного вида, рода и

назначения («майонез»), следовательно, не имеет отношения к обстоятельствам, влияющим на вероятность смешения сопоставляемых товарных знаков для товара «мороженое».

В силу обозначенного выше у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству № 664968 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных выше.

Анализ соответствия товарного знака по свидетельству № 664968 требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Действительно, слово «Ришелье», представляющее собой зарегистрированный товарный знак лица, подавшего возражение, входит в состав оспариваемого




товарного знака «
».

Между тем, следует иметь в виду особенности применения нормы права, на которую ссылается лицо, подавшее возражение. Положение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, по общему правилу, может быть применено к товарному знаку, представляющему собой комбинированное обозначение, которое состоит из отдельных фрагментов, и один из фрагментов представляет собой товарный знак другого лица. При этом самостоятельность данной нормы обусловлена тем, что такой фрагмент (элемент), присутствуя в композиции, как правило, не является доминирующим (например, расположен в угловой части этикетки и по своему пространственному положению не является существенным в композиции всего комбинированного обозначения).

Иными словами, действие нормы направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда факт нарушения не вызывает сомнения, а нормы пунктов 6, 8, 9 статьи 1483 Кодекса к рассматриваемой ситуации не применимы в силу незначительной роли таких спорных элементов. Коллегия поясняет, что такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав комбинированного обозначения. Учету подлежит его связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.



Слово «Ришелье» доминирует в композиции обозначения «», а слово «Richelieu» дублирует его в ином языке, связано в целом с композицией товарного знака по смыслу и визуально. Следовательно, ни слово «Ришелье», ни слово «Richelieu» оспариваемого товарного знака не квалифицируются как второстепенный и обособленный элемент, сходство которого с иным объектом привело бы к несоответствию регистрации требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса. С учетом вышесказанного коллегия не усматривает правовых оснований для применения положений пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов сторон спора о необходимости квалификации действий оппонента как недобросовестных / неконкурентных, коллегия обращает внимание на то, что Роспатент рассматривает спор только в рамках своей компетенции.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2022, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 664968 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; йогурт замороженный [мороженое]; марципан; мороженое; муссы шоколадные; помадки [кондитерские изделия]; сорбет [мороженое]».