

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 года № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 года № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 23.06.2022, поданное ООО «ТПАО «УДАЧА», Москва, г. Зеленоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720070, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Монастырский шоколад» по заявке № 2021720070 было подано 05.04.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720070 было принято 25.02.2022 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «Монастырский» по свидетельству №199514 (срок действия регистрации продлен до 31.01.2030), зарегистрированным на имя

другого лица в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными с заявленными товарами 30 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «МОНАСТЫРСКАЯ ПРОДУКЦИЯ» по свидетельству №596807, зарегистрированного на имя другого лица в отношении идентичных и однородных товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, словесный элемент «шоколад» признан неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указал сам заявитель при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.06.2022, поступило возражение, в котором заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что охраняемые элементы заявленного обозначения «Монастырский» и противопоставленного товарного знака «Монастырские» не используются сами по себе, а включают в себя элементы, которые, хотя и не являются охраняемыми, но, в сочетании с самими товарными знаками, несут заложенную в них определенную смысловую нагрузку, не позволяющую отождествлять сравниваемые товарные знаки как однородные. Общее восприятие сравниваемых товарных знаков в сочетании с неохраняемыми элементами, включенными в состав сравниваемых знаков, создает у потребителя конкретное зрительное и звуковое впечатление, позволяющее четко различать эти товарные знаки в их целостном обозначении.

Детальное изучение перечня товаров, для которых зарегистрирован другой противопоставленный товарный знак «Монастырский» (свидетельство о регистрации №199514), позволяет сделать вывод, что в нем отсутствуют товары, которые могли бы быть признаны однородными с товаром «шоколад», в отношении которых испрашивается правовая охрана по заявке №2021720070, при этом, все товары, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся 29 классу МКТУ и не имеют к шоколаду никакого отношения.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021720070 и принять

решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад».

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о дате и месте рассмотрения возражения, однако участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2021) поступления заявки №2021720070 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное

**Монастырский
шоколад**

обозначение «», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Словесный элемент «шоколад», указывающий на вид товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, признан неохраняемым, с чем заявитель согласен.

Таким образом, основным сильным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «Монастырский».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021720070 в заключении по результатам экспертизы были указаны товарные знаки по свидетельствам № 596807 и 199514, зарегистрированные в отношении товаров, однородных заявленным товарам 30 МКТУ «шоколад».

Товарный знак по свидетельству №596807 [1] представляет собой словесное

**МОНАСТЫРСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ**

обозначение «», включающее словесные элементы, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Словесный элемент «продукция» является неохраняемым элементом в составе товарного знака, который охраняется, в частности, в отношении широкого перечня товаров 30 класса МКТУ, включающего, в том числе, однородные и идентичные позиции:

- изделия из сладостей для украшения тортов, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, муссы шоколадные, напитки на базе какао, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, орехи в шоколаде, сладости, украшения шоколадные для тортов, шоколад.

Сходство заявленного словесного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным сходством сильных словесных элементов «МОНАСТЫРСКИЙ» - «МОНАСТЫРСКАЯ», что обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности МОНАСТЫРСК – МОНАСТЫРСК, подобием заложенных в них понятий и идей, использованием одинаковых букв стандартного шрифта одного (русского) алфавита.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] и испрашивается регистрация товарного знака, не вызывает сомнений, поскольку содержит идентичные позиции (шоколад), а также однородные товары, относящиеся к одной родовой группе кондитерских изделий.

Товарный знак по свидетельству №199514 [2] представляет собой словесное обозначение «МОНАСТЫРСКИЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, который охраняется в отношении товаров 29 класса МКТУ:

арахис обработанный; грибы консервированные; йогурт; кефир; крем сливочный; крокеты; кукурузное масло; маргарин; мармелад; масла растительные пищевые; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное; масло-какао; молоко; молочные напитки с преобладанием молока; молочные продукты, в том числе сметана; орехи обработанные; пряновкусовые травы консервированные; сливки взбитые; сыры.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] обусловлено фонетическим (полным фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака в заявленное обозначение) и семантическим тождеством, а также визуальным сходством сильных элементов «МОНАСТЫРСКИЙ», что также обусловлено наличием совпадающих звуков и букв, расположенных в одинаковой последовательности, подобием заложенных в

них понятий и идей, использованием одинаковых букв стандартного шрифта одного (русского) алфавита.

Учитывая, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, высокая степень сходства сравниваемых обозначений определяет расширение диапазона товаров, которые рассматриваются как однородные.

В данном случае, учитывая тождество сильных элементов, у потребителя заявленные товары 30 класса «шоколад» и товары 29 класса, в частности, такие товары как «мармелад», «масло - какао», включенные в перечень противопоставленного товарного знака, способны вызывать представление о принадлежности их одному изготовителю, что позволяет рассматривать их как однородные товары.

Таким образом, заявленное обозначение вызывает сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, что позволяет признать их сходными до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021720070, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2022.