

**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 поступившее 18.10.2021 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657445, поданное компанией «Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение, компания «Макдоналдс Корпорейшн»), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «Flurry» с приоритетом от 21.10.2016 по заявке № 2016739212 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 23.05.2018 за № 657445 в отношении товаров 29 и 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя ООО «Горячие крендели», Россия (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.10.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 657445 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №173276, №410534, №178068,

зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, по фонетическому и графическому критериям сходства;

- знаки являются сходными по фонетическому признаку, поскольку они полностью включают совпадающую лексическую единицу "Флурри"/"Флюрри"/"Flurry", представляющую собой основную часть словесных элементов сравниваемых обозначений;

- сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом, причем товарные знаки «McFlurry», как и оспариваемый товарный знак, выполнены буквами латинского алфавита, что обуславливает сходное зрительное впечатление с учетом используемого шрифта, алфавита, расположения букв по отношению друг к другу, цвета;

- товары 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» товарного знака по свидетельству №178068, поскольку они принадлежат к общей родовой группе – сладости и их ингредиенты, изготавливаются из аналогичных ингредиентов, имеют общую цель и назначение в силу своих потребительских свойств, а также характеризуются общими дополнительными признаками, а именно являются взаимозаменяемыми, имеют общие условия реализации, являются товарами широкого потребления, краткосрочного использования и характеризуются одним ценовым сегментом. Таким образом, указанные товары могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения;

- «МАКФЛУРРИ» – это широко известный потребителю десерт, предлагающийся к продаже лицом, подавшим возражение. Впервые «МАКФЛУРРИ» появился в составе меню сети Макдоналдс в 1997 году. Заявка на регистрацию товарного знака «McFLURRY» в России (свидетельство №173276) была подана 20 августа 1997 года одновременно с запуском данного десерта в России. Таким образом, уже на протяжении более 20 лет российским потребителям предлагается к продаже десерт «Макфлурри» исключительно в сети Макдоналдс. Лицо, подавшее возражение, является крупнейшей в мире сетью ресторанов

быстрого питания. Согласно статистике, каждый день рестораны лица, подавшего возражение, в России посещает более 1,1 миллиона человек, а за все время присутствия в России рестораны лица, подавшего возражение, приняли свыше 6 миллиардов гостей;

- оспариваемый товарный знак, сходный до степени смешения с широко известными товарными знаками лица, подавшего возражение, может ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя и источника происхождения товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657445 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

- (1) распечатка оспариваемого товарного знака;
- (2) распечатка противопоставленных товарных знаков №173276, №410534, №178068;
- (3) распечатка сведений из сети Интернет о лице, подавшем возражение.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- обозначения «МакФЛЮРРИ» и «Flurry» не являются сходными до степени смешения. Помимо различия в используемых алфавитах, количестве слогов и букв, при отсутствии совпадения хотя бы в одной букве, различном звучании, основным различием между сравниваемыми обозначениями является использование в одном случае словарного английского слова, а в другом – фантазийного, построенного по принципу: префикс «Мак» + транслитерация буквами кириллицы словарного английского слова (для латиницы используется префикс «Mc» + словарное слово). Учитывая известность лица, подавшего возражение, а также то, что данный принцип при выборе названия того или иного продукта характерен для компании Макдоналдс

(для сравнения, по такому же принципу образованы названия продуктов «McCafe», «McChicken», «McSpaghetti», «McFalafel», «McHotDog», «McDouble», «McGriddles», «McBeer» и множество других), потребители во всём мире ассоциируют продукты с префиксом «Mc» (или «Мак») в начале названия в качестве продукции корпорации Макдоналдс. То есть префикс «Mc» («Мак») является основным, доминирующим элементом таких обозначений, прямо обеспечивающим выполнению функции товарного знака: указание на производителя товара с таким названием. При этом потребители не ассоциируют отдельно слова safe, chicken, spaghetti, hotdog, flurry, beer, double с продукцией корпорации Макдональдс. Точно так же, как мужское имя Дональд, включённое в название Макдоналдс, может иметь совершенно отличные ассоциации: с утёнком Дональдом из известного мультфильма корпорации Дисней, с именем бывшего президента США и т.д. Соответственно, наличие в противопоставленных знаках доминирующего элемента «Mc» («Мак») и отсутствие такового в оспариваемом товарном знаке свидетельствует в пользу несходства сравниваемых обозначений;

- довод возражения относительно несоответствия товарного знака «Flurry» по свидетельству № 657445 пункту 6 статьи 1483 Кодекса должен быть отклонён, так как в противном случае это будет противоречить принципу эстоппель и отличию позиции Роспатента от ранее декларированной по этому же вопросу позиции, выраженной в решении о регистрации товарного знака «Flurry» по заявке №2016739212. В данном случае правообладатель добросовестным образом положился на определенную юридическую ситуацию, созданную Роспатентом, и ожидает, что данная позиция не изменится, как не изменились обстоятельства, на основании которых было принято решение о регистрации знака. Согласно постановлению Президиума СИП от 24 мая 2021 года по делу № СИП-422/2020 «органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и

способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и к действиям государства»;

- в доводах возражения не раскрывается, в чём выражается ложность обозначения «Flurry», а возможность введения потребителей в заблуждение податель возражения обосновывает тем, что в России исключительно в ресторанах сети Макдоналдс предлагалось мороженое с названием «МАКФЛУРРИ»;

- продукт «МАКФЛУРРИ» представляет собой мороженое, продаваемое исключительно в сети ресторанов Макдоналдс, это готовый к употреблению продукт, стоимость порции составляет более 100 рублей, потребителями являются посетители ресторанов «Макдоналдс», физические лица;

- продукт «Flurry», предлагаемый к продаже правообладателем, представляет собой сухую смесь для изготовления молочных коктейлей, этот продукт не продаётся как готовый к использованию, это один из ингредиентов для изготовления коктейлей, продукт продаётся по сети «b2b», основные потребители – предприятия общественного питания, организаторы точек быстрого питания, кинотеатры, бары, кафе, себестоимость порции коктейля с использованием сухой смеси «Flurry» по предлагаемому производителем рецепту составляет менее 20 рублей; готовые коктейли продаются либо без названия, либо может использоваться название или товарные знаки заведения, занимающегося изготовлением коктейлей. За время использования товарного знака «Flurry» («Флурри») у правообладателя никогда не возникало ситуаций, при которых его продукция была воспринята кем-то из контрагентов как имеющая отношение к корпорации «Макдоналдс»;

- слово «FLURRY» как словарное слово английского языка (варианты перевода «шквал», «сильный порыв ветра», «внезапный ливень», «взрывная активность», «возбуждение», «волновать», «будоражить») в силу своей образности и богатого ассоциативного ряда представляется привлекательным для различных производителей и используется в различных областях в качестве товарного знака. Известны печенье «Flurry», злаковые батончики «Flurry», косметические кремы «Flurry», парфюмерная продукция «Flurry», мороженое «Flurry», линии одежды «Flurry» и т.д. Есть компании, различительная часть фирменного наименования которых состоит из слова «Flurry». То

есть использование лицом, подавшим возражение, обозначения «МАКФЛУРРИ» в России для маркировки мороженого не означает ложности обозначения «Flurry» для маркировки сухой смеси для коктейлей. Как справедливо отмечено в возражении, к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об изготовителе товаров. Способность элементов ввести в заблуждение имеет вероятностный характер;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, порождают в сознании потребителя представление об изготовителе товаров с такой маркировкой, это связано с длительной историей использования корпорацией «Макдоналдс» названий продуктов, начинающихся с «Mc», «Мак». Оспариваемый товарный знак не вызывает таких ассоциаций, он не содержит узнаваемый префикс «Mc» или «Мак», он используется для другого типа продукта, реализуется иным образом, иному кругу потребителей, помимо товарного знака на упаковке продукта содержится исчерпывающая информация о его составе, назначении, производителе. Утверждения о возможности смешения потребителями оспариваемого товарного знака и мороженого «МАКФЛУРРИ» голословны и ничем не подтверждены. Практика использования правообладателем своего обозначения на российском рынке и за его пределами свидетельствует об обратном - смешения не возникает.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 657445.

Правообладателем были представлены следующие материалы (их копии):

- (4) Информация с деятельности группы компаний «Деловая Русь» с сайта [www.trapeza.ru](http://www.trapeza.ru);
- (5) Выписки из ЕГРЮЛ на компанию-правообладателя и аффилированные компании из группы компаний «Деловая Русь», которые осуществляют производство и продажу продукции марки «Flurry»;
- (6) Рекламная листовка сухой смеси «Flurry»;
- (7) Страницы из электронного каталога продукции группы компаний «Деловая Русь»;

- (8) Примеры товарных накладных, по которым поставлялись контрагентам, в том числе, сухие смеси «Flurry» для изготовления коктейлей;
- (9) Примеры использования обозначения «FLURRY» для маркировки различной продукции;
- (10) Примеры продуктов корпорации «МакДоналдс» с использованием префикса «Mc» в названии;
- (11) Примеры товарных знаков корпорации «МакДоналдс», образованные по принципу: Префикс «Mc» («Мак») + словарное слово (транслитерация английского слова буквами кириллицы).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.10.2016) приоритета 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 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 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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. 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. 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.

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 соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №173276, №410534, №178068, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Лицом, подавшим возражение, были поданы заявки №2020770889 и №2020770890 на регистрацию обозначений «Макфлурри» и «McFlurry» в качестве товарных знаков, признанные экспертизой сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, лицо, подавшее возражение, усматривает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в случае маркировки однородных видов товаров сравнимаемыми средствами индивидуализации. Указанное свидетельствует о заинтересованности компании «Макдоналдс Корпорейшн» в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «**Flurry**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «F» - заглавная. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**McFLURRY**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буква «с» - строчная. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**МАКФЛУРРИ**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**МакФЛЮРРИ**» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буквы «а» и «к» - строчные. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В словесных элементах «McFLURRY», «МакФЛЮРРИ» знаков (1, 3) зрительно выделяются два словесных элемента – “Mc ” и “FLURRY”, а также «Мак» и «ФЛЮРРИ». Кроме того, при рассмотрении настоящего возражения коллегией были выявлены товарные знаки, зарегистрированные на имя лица, подавшего возражение, составленные подобным образом – товарные «МакБайтс», «Chicken McBites», «McFamily», «McCrispy», «McAuto», «МакАВТО», «McNUGGETS», «McDRIVE», «МакЧитайка», «McCAFE», «McSALAD SHAKER», «МакНагетс» и т.д. (свидетельства №488227, №487589, №189360, №178618, №166523, №154309, №330843, №330844, №332146, №412403, №161471, №176400, №241248, №245771, №346642 и т.д.). Коллегия усматривает, что части «Mac», «МАК», «Mc» часто используются в составе знаков лица, подавшего возражение, и указывают на его сокращенное наименование («Макдональдс»), тогда как вторая часть знаков

ориентирует потребителя среди производимых им товаров, оказываемых услуг. Ввиду изложенного, коллегия полагает, что противопоставленный товарный знак «МАКФЛУРРИ», несмотря на исполнение его заглавными буквами, также представляет собой соединение двух частей «МАК» и «ФЛУРРИ».

Оспариваемый товарный знак фонетически полностью входит в состав противопоставленных знаков (1, 2) и совпадает с одним из его элементов – «ФЛУРРИ», «FLURRY», имеющим более протяженное значение и визуальную длину относительно начальной части «МАК», «Мс». Кроме того, оспариваемый товарный знак «Flurry» близок по фонетическому восприятию со словесным элементом «ФЛЮРРИ» знака (3), разница в звучании с данным элементом составляет всего одну букву. Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Правообладателем указывается на отсутствие сходства сравниваемых знаков за счет наличия в составе противопоставленных знаков начальной части «МАК», «Мак», «Мс», с которых начинается их прочтение и восприятие. Вместе с тем, коллегия усматривает, что обе части противопоставленных знаков (1, 2, 3) в равной степени способствуют осуществлению их индивидуализирующей функции и одинаковым образом оказывают влияние на формирование его образа. Указанный довод не опровергает вывода о высокой степени сходства иного словесного элемента «Флурри», «Флюрри», «FLURRY», также являющимся “сильным” элементом обозначения, имеющим более протяженное значение и способного вызывать одинаковые ассоциации с противопоставленными знаками (1-3).

Что касается семантического критерия сходства, то коллегией было установлено следующее. Анализ словарей основных европейских языков (см., например, *Oxford's learners dictionary*, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/flurry>) показал, что словесный элемент «flurry», входящий в состав оспариваемого и противопоставленного знака (1) переводится с английского языка как 1. an occasion when there is a lot of activity, interest, excitement, etc. within a short period of time (случай, когда есть много активности, интереса, волнения и т.д. в течение короткого периода времени); 2. a small amount of snow, rain, etc. that falls for

a short time and then stops (небольшое количество снега, дождя и т.д., которое выпадает в течение короткого времени, а затем прекращается); 3. a sudden short movement of paper or cloth, especially clothes (внезапное короткое движение бумаги или ткани, особенно одежды). Коллегия усматривает, что словесные элементы «ФЛУРРИ», «ФЛЮРРИ» оспариваемого и противопоставленных знаков (2, 3) способны восприниматься как транслитерация указанного выше слова, в связи с чем данные словесные элементы могут вызывать одинаковые ассоциации при их восприятии.

Сравниваемые знаки являются словесными, оспариваемый и противопоставленные знаки (1) выполнены буквами русского алфавита стандартным шрифтом, начертание большинства букв совпадает, что свидетельствует об их близком графическом восприятии. Следует отметить отдельные графические отличия, заключающиеся в исполнении оспариваемого и противопоставленного знака (2, 3) буквами русского / латинского алфавитов. Вместе с тем, указанное не снимает фонетического тождества их словесных элементов «Флурри» («Flurry»), на основе которого было установлено сходство сравниваемых знаков в целом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков (1, 2, 3).

При оценке однородности товаров, содержащихся в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией были учтены положения пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ», согласно которым смешение возможно при низкой степени однородности товаров, но тождестве (высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; шоколад» знака (3), «изделия кондитерские мучные; пирожные; кексы; торты; печенье; шоколад» знака (2), «изделия кондитерские мучные; пирожные печенье; шоколад» (1) являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ «мороженое; сорбет [мороженое]; йогурт замороженный [мороженое]» оспариваемого товарного знака, а

также неразрывно связанными с производством мороженого товарами 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого [пищевой лёд]; порошки для изготовления мороженого», являющихся компонентами мороженого, оказывающими влияние на характеристики и качество данных видов продуктов.

Так, согласно словарно-справочным данным под «мороженым» понимается замороженный сладкий продукт из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т. п. с добавлением вкусовых и ароматических веществ (см. Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/202978>). В гражданском обороте существует множество видов мороженого, среди которых: классическое мороженое сливочное, молочное, крем-брюле, пломбир (на основе животных и/или растительных жиров); мелорин - на основе растительных жиров; шербет: мягкое мороженое на основе фруктов, ягод, соков); фруктовый лёд - относительно твёрдое мороженое на палочке на основе сока, обычно без молока; строганный лёд - с мороженым, кусочками фруктов и сиропом; итальянский лёд - замороженное фруктовое пюре с сиропом; гранита - колотый фруктовый или шоколадный лёд с сахаром; джелато - мягкое мороженое с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов; фалуде - замороженные нити из пищевого крахмала, с соками и иногда молотыми фисташками; сандей - мягкое мороженое с кусочками фруктов, ягод, шоколада и топпингом; американское парфе - десерт из слоёв мороженого, сливок, йогурта, желе; парфе - десерт-мороженое из слоёв мороженого, сливок, яиц; спагетти-айс - десерт-мороженое в виде макарон; запечённая Аляска - десерт-мороженое на бисквитной подложке с зарумяненными взбитыми яичными белками; радужный лёд от Dippin' Dots - маленькие твердые шарики-мороженое; банановый сплит, персик Мелба и другие десерты из кусочков фруктов с мороженым, сиропом, орехами, взбитыми сливками и ягодами; фруктовый (например, банановый) фостер - поджаренные фрукты с мороженым, маслом, сахаром и поджигаемым алкоголем; семифредо - муссоподобное пирожное мороженое и др.

В свою очередь кондитерские изделия – это пищевые продукты обычно с большим содержанием сахара; для приготовления используют патоку, мед, фрукты, муку, масло, пищевые кислоты, желирующие и ароматизированные вещества и т. п.

Различают кондитерские изделия сахаристые (конфеты и др.) и мучные (печенье и др.), см. Большой энциклопедический словарь, 2000, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/161554>).

Сопоставляемые вышеуказанные товары 30 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных знаков (1, 2, 3) являются однородными, поскольку представляют собой сладкую пищевую продукцию, характеризующуюся общим назначением и потребительскими свойствами (десерт, лакомство), применением аналогичного сырья при изготовлении (сахар, глазурь, какао-порошок, фрукты, орехи и т.д.), общими условиями реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля).

Вывод об однородности кондитерских изделий и мороженого подтверждается судебной практикой (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017 по делу №СИП-98/2017, решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2019 по делу №СИП-557/2019, решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-124/2016 от 12.12.2016).

Товары 29 класса МКТУ «коктейли молочные» оспариваемой регистрации относятся к родовой группе товаров сладости, характеризуются свойствами сладкого десерта, поэтому соотносятся с товарами 30 класса МКТУ, относящимися к кондитерским изделиям знаков (1, 2, 3) по родовому признаку, а также по признакам сходства свойств товаров.

К товарам 30 класса МКТУ «напитки молочные с преобладанием молока» оспариваемого знака могут относиться молочные коктейли, питьевые йогурты с кусочками фруктов и т.д., являющиеся сладкими десертами, в связи с чем упомянутые виды товаров также однородны кондитерским изделиям знаков (1, 2, 3).

Что касается товара 30 класса МКТУ «попкорн» оспариваемого товарного знака, то данный вид товара однороден товару 30 класса МКТУ «галеты; печенье» противопоставленных знаков (1, 2). Однородность данных видов товаров обусловлена их совместной встречаемостью в гражданском обороте, взаимодополняемостью. Данные виды товаров относятся к хрустящим лакомствам, используемых во время перекусов.

Вместе с тем, товары 29 класса МКТУ «крем сливочный; белок яичный; сливки [молочный продукт]; сыры; молоко; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; смеси жировые для бутербродов; масло кукурузное пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло пальмовое пищевое; порошок яичный; сливки взбитые; молоко соевое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; ферменты молочные для кулинарных целей; молоко сухое», товары 30 класса МКТУ «стабилизаторы для взбитых сливок; загустители для пищевых продуктов» не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «сэндвичи пищевые, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с цыпленком, галеты, хлеб, пирожные, кексы, торты, печенье, шоколад, заменители кофе, чай, горчица, мука овсяная, изделия кондитерские мучные, соусы, подливки, специи, приправы, сахар» знака (2), товарам 30 класса МКТУ «сэндвичи, включая сэндвичи с мясом, рыбой и домашней птицей, галеты, хлеб, пирожные, печенье, шоколад, кофе, заменители кофе, чай, горчица, овсяная мука, мучные кондитерские изделия, соусы, специи, сахар» знака (1), товаров 30 класса МКТУ «сандвичи, включая сандвичи с мясом, свининой, рыбой, курицей, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, шоколад, кофе, заменители кофе, чай, горчица, овсяная мука, тесто, соусы, приправы, сахар» знака (3). Упомянутые виды товаров относятся к различным родовым и видовым группам. Производство, назначение и свойства сравниваемых товаров совершенно различны, каналы реализации, а также круг потребителей сравниваемых товаров также различаются. Некоторые из указанных видов товаров, содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, могут входить в состав товаров 30 класса МКТУ знаков (1, 2, 3), однако, сырье и готовый продукт сами по себе не являются однородными друг другу товарами, так как отличаются по роду, свойствами назначению.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными знаками (1, 2, 3) в отношении части оспариваемых товаров 29 и 30 классов МКТУ, признанных однородными товарам 30 класса МКТУ знаков (1, 2, 3), и, следовательно, для

упомянутых по тексту заключению товаров не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Правообладателем указывается на то, что фактически под оспариваемым товарным знаком производится сухая смесь для приготовления коктейлей, этот продукт не продаётся как готовый к использованию, является одним из ингредиентов для изготовления коктейлей, продукт продаётся по сети «b2b», основные потребители – предприятия общественного питания, организаторы точек быстрого питания, кинотеатры, бары, кафе, себестоимость порции коктейля с использованием сухой смеси «Flurry» по предлагаемому производителем рецепту составляет менее 20 рублей, готовые коктейли продаются либо без названия, либо может использоваться название или товарные знаки заведения, занимающегося изготовлением коктейлей, в связи с чем товары лица, подавшего возражение и правообладателя, маркированные сравниваемыми товарными знаками, не смешиваются в гражданском обороте. Следует отметить, что в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрирован противопоставленный знак, а не фактически осуществляемая деятельность. При этом, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых знаков обычными потребителями сравниваемых товаров.

Согласно материалам отзыва на возражение, довод относительно несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса должен быть отклонён, так как в противном случае это будет противоречить принципу эстоппель и отличию позиции Роспатента от ранее декларированной по этому же вопросу позиции, выраженной в решении о регистрации товарного знака «Flurry» по заявке №2016739212. В данном случае правообладатель добросовестным образом положился на определенную юридическую ситуацию, созданную Роспатентом, и ожидает, что данная позиция не изменится, как не изменились



обстоятельства, на основании которых было принято решение о регистрации знака. Вместе с тем, подача возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не является нарушением принципа законных ожиданий, поскольку возможность оспаривания и признания недействительным правовой охраны зарегистрированному товарному знаку прямо предусмотрено статьей 1512 Кодекса. Так, в частности, согласно пункту 2 статьи 1512 предоставление правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657445 оспаривается лицом, подавшим возражение, и по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Так, в частности, указывается, что оспариваемый товарный знак, являющийся сходным с широко известными противопоставленными ему товарными знаками (1, 2, 3), способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и источника происхождения товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между лицом, подавшим возражение, и товарами 29 и 30 классов МКТУ, которые производятся и оказываются под соответствующим обозначением. Вместе с тем, таких доказательств с возражением не представлено.

Так, в распоряжение коллегии были представлены распечатки из сети Интернет (в том числе имеющие ретроспективные сведения) о деятельности компании лица, подавшего возражение, а также об ассортименте выпускаемой им продукции.

При этом, одна из распечаток из сети Интернет отсылает к Википедии, а именно сайту свободного наполнения, информация на котором может изменяться любым лицом, в связи с чем не является объективной. В ссылке [https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Макдоналдс\\_Россия\\_\(McDonalds\\_Russia](https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Макдоналдс_Россия_(McDonalds_Russia) не содержится информации о продукции, выпускаемой лицом, подавшим возражение, под обозначениями «МакФлурри», «McFlurry», «МАКФЛЮРРИ». Таким образом, материалы возражения содержат лишь незначительное число ссылок из сети Интернет о лице, подавшем возражение и производимых им товарах.

Вместе с тем, не ясно, какое количество людей было ознакомлено с данной информацией и покупало продукцию лица, подавшего возражение, какие объемы продаваемой продукции и территория ее распространения, каковы затраты на рекламу выпускаемой продукции и т.д.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров / лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, коллегия отмечает следующее. Сам по себе факт использования обозначения до приоритета оспариваемого товарного знака иным лицом не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Норма пункта 3 статьи 1483 Кодекса подлежит применению в том случае, когда установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным конкретным лицом, не являющимся правообладателем оспариваемого товарного знака. Таким образом, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров. Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, соответствующих документов представлено не было.

В том числе, возражение не содержит независимых источников информации (например, маркетинговых исследований или данных социологического опроса), которые однозначно бы свидетельствовали об осведомленности средним российским потребителем о лице, подавшем возражение, как изготовителе товаров, идентичных или однородных товарам, содержащимся в перечне оспариваемой регистрации, в связи с чем существовала бы принципиальная возможность восприятия товаров 29 и 30 классов МКТУ знаков (1, 2, 3), как относящихся к корпорации Макдональдс.

Таким образом, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 657445 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным.

Вместе с тем, как было установлено выше, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаками (1, 2, 3) в отношении части упомянутых по тексту заключения товаров 29 и 30 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №657445 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «напитки молочные с преобладанием молока; коктейли молочные», товаров 30 класса МКТУ «попкорн; мороженое; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; сорбет [мороженое]; порошки для изготовления мороженого; йогурт замороженный [мороженое]».**