

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 06.02.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интер Групп», Московская область, городской округ Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018751701, при этом установила следующее.

Обозначение « **Иван Поддубный** » по заявке № 2018751701 подано 26.11.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, 33 классов МКТУ.

Роспатентом 27.11.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018751701 в отношении товаров 29 класса МКТУ «орехи засахаренные». В отношении остальных товаров 29, 30 и 33 классов МКТУ в регистрации обозначения отказано.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения с серией товарных знаков «



свидетельству № 540147, «



» по свидетельству № 540146,



товарным знаком «

» по свидетельству № 269234 с приоритетом от 10.12.2013 (срок действия регистрации продлен до 10.12.2023), с товарным знаком «



» по свидетельству №154230 с приоритетом от 27.12.1996 (срок действия регистрации продлен до 27.12.2026), с товарным знаком



« » по свидетельству №154231 с приоритетом от 27.12.1996 (срок действия регистрации продлен до 27.12.2026), зарегистрированных на имя Открытого акционерного общества Молочный комбинат "Воронежский", 394016, г. Воронеж, ул. 45, Стрелковой Дивизии, 259 , для однородных товаров 29, 30, 33 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.02.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на стадии ответа на уведомление экспертизы заявитель отказался от товаров 33 класса МКТУ и просил рассматривать заявку в отношении следующих товаров:

«орехи засахаренные» 29 класса МКТУ;

«вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое;

помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; халва; чай; шоколад» 30 класса МКТУ;

- отказывая в регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ, в заключении экспертизы не отражено какие товары, в отношении которых продолжает действовать правовая охрана противопоставленных товарных знаков, являются однородными заявленным товарам; ни один из оставшихся в перечне противопоставленных товарных знаков товаров не является однородным с кондитерскими изделиями. Те товары, которые предназначены для приготовления кондитерских изделий, соотносятся с ними исключительно как сырье (ингредиент) и готовый продукт, следовательно, не являются однородными, что также отражено в решении Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2019 года по делу СИП-237/2019.

- ООО «Интер Групп» образует с ООО «Собрание» группу лиц - доли в уставном капитале обеих компаний принадлежат двум физическим лицам - Поддубному И.В. и Журбенко Э.К.; ООО «Собрание» (до смены наименования юридического лица - ООО «Манчестер Энтерпрайз») - один из крупнейших налогоплательщиков Ярославской области, известный производитель шоколадной и другой кондитерской продукции, а также чая и какао; под названием «ИВАН ПОДДУБНЫЙ» планируется выпускать кондитерские изделия, следовательно, потребитель не будет вводиться в заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку и правообладатель противопоставленных регистраций, и заявитель по заявке - известные производители продукции, но в разных областях - молочной и кондитерской.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018751701 для товаров 30 класса МКТУ «вафли; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан;

орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; халва; чай; шоколад».

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) Декларация соответствия продукции;
- (2) Договор поставки от 03.06.2013 и платежные поручения к нему;
- (3) Приказ о разработке этикетки «ИВАН ПОДДУБНЫЙ» от 03.12.2018;
- (4) Каталоги продукции компании ООО «Собрание».

Изучив материалы дела, и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.11.2018) поступления заявки № 2018751701 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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.

В соответствии с пунктом 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.


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).

Заявленное обозначение « **Иван Поддубный** » по заявке № 2018751701 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак [1] «  » по свидетельству № 540147 с приоритетом от 13.11.2013 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ИВАН ПОДДУБНЫЙ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде мужчины, держащего в руке стакан молока, а также разнонаправленных линий. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, черный, красный, желтый, светло-желтый, голубой, светло-голубой, светло-бежевый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 33 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] «  
» по свидетельству № 540146 с приоритетом от 13.11.2013 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ИВАН ПОДДУБНЫЙ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде мужчины, держащего в руке стакан молока, а также разнонаправленных линий. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, черный, красный, синий, голубой, светло-голубой, светло-бежевый, бирюзовый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 33 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] «  
» по свидетельству № 540145 с приоритетом от 13.11.2013 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ИВАН ПОДДУБНЫЙ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде мужчины, держащего в руке стакан молока, а также разнонаправленных линий. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, черный, красный, синий, голубой, светло-голубой, светло-бежевый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 33 классов МКТУ.





Противопоставленный товарный знак [4] «» по свидетельству № 269234 с приоритетом от 10.12.2003 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ИВАН ПОДДУБНЫЙ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде мужчины, держащего в руке крупную гирю на фоне круга. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, светло-серый, серый, темно-серый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [5] «» по свидетельству № 154230 с приоритетом от 27.12.1996 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ИВАН ПОДДУБНЫЙ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде позирующего спортсмена. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 33 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [6] «» по свидетельству № 154231 с приоритетом от 27.12.1996 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ИВАН ПОДДУБНЫЙ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде фоновой фигуры, в которой размещено слово «ИВАН». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 33 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] показал следующее.

Фонетическое и смысловое совпадение заявленного обозначения

«**Иван Поддубный**», с одной стороны, и единственного словесного элемента «ИВАН ПОДДУБНЫЙ» противопоставленных товарных знаков [1-6], с другой стороны, обуславливает сходство сравниваемых обозначений в целом, их ассоциирование друг с другом, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом имеет место полное вхождение заявленного обозначения в противопоставленные товарные знаки.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявки № 2018751701, и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-6], показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ *«изделия желейные фруктовые [кондитерские]»*, в отношении которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны, и товары 29 класса МКТУ *«желе пищевое; варенье имбирное; пюре клюквенное; пюре яблочное»*, перечисленные в перечне товарных знаков [1-3], товары *«желе; варенье; имбирное варенье; мякоть фруктовая; клюквенное пюре; пюре яблочное»*,

перечисленные в перечне товарного знака [4], товары «желе», перечисленные в перечне товарных знаков [5-6] являются однородными по принадлежности к одной родовой группе товаров, по сходству компонентов, из которых изготовлены сравниваемые товары.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ «какао», «чай», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров «заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; ароматизаторы кофейные», указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [1-3] не могут быть признаны однородными в силу следующего.

«Кофе-сырец» - это сырые зерна кофе, до их термической обработки (до обжарки либо высокотемпературной антибактериальной обработки). Это сырьевой товар, закупаемый промышленными предприятиями для приготовления зернового кофе.

«Ароматизатор кофе» - это маслянистая жидкость или порошкообразный продукт искусственного или натурального происхождения, предназначенный для придания кофейному напитку определенного аромата. Ароматизатор кофе и кофе соотносятся как ингредиент и конечный продукт, для приготовления которого он предназначен. Признаков однородности «ароматизатора кофе» и «чая; какао» не усматривается.

Товары «заменители кофе» и «заменители кофе растительные» не являются однородными с товарами «чай; какао» по следующим основаниям.

Согласно материалам из сети Интернет, «кофезаменители» — пищевые продукты растительного происхождения, используемые для изготовления напитков, несколько напоминающих внешне и по вкусу напитков кофе.

В качестве кофезаменителя обычно используются жареные зёрна ячменя, ржи, корни цикория и свёклы. К заменителям кофе также относятся жёлуди дуба, солодовый ячмень, пшеничные отруби и пр. В отношении «цикория» противопоставленные регистрации прекращены, то есть этот товар не рассматривается как противопоставленный - остаются только такие экзотические заменители кофе, как зёрна ячменя, ржи, жёлуди дуба и т.п.

Между тем, ни один из этих продуктов не является чаем либо какао и не относится к заменителям чая или какао. Так, поскольку чай относится к листьям кустарника, по вкусовым и тонизирующим свойствам заменителями чая также являются листья кустарников либо цветов и трав: мяты, мелисы, ромашки, гвоздики и других. По вкусу и внешне заменители чая могут напоминать именно чай.

Чай, какао и заменители кофе изготовлены из разных материалов - чай из листьев чайного дерева, какао - из какао-бобов, а заменители кофе - из зерен злаковых культур, желудей, овощей.

Более того, потребителями заменителей кофе являются, как правило, люди, которым противопоказан кофе по медицинским показателям, в связи с повышенным артериальным давлением и т.п., либо для похудения. Таким образом, следует считать заменители кофе – специализированными диетическими товарами не широкого потребления.

Таким образом, чай и какао следует признать неоднородными с товарами *«заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; ароматизаторы кофейные»*, поскольку они изготовлены из различных материалов и имеют разные цели применения, разную потребительскую аудиторию.

Товары 30 класса МКТУ *«вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; халва; шоколад»*, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны, представляют собой готовые кондитерские изделия.

Согласно «ГОСТ Р 53041-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения, утвержден приказом Ростехрегулирования от 15.12.2008

№402-ст» под кондитерским изделием понимается многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья - сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов.

В то же время товары 30 класса МКТУ *«глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; мята для кондитерских изделий; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; тесто готовое; тесто миндальное»*, в отношении которых сохранено действие правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-3] представляют собой сырье для кондитерских изделий, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны.

Как отмечено в решении Суда по интеллектуальным правам от 17 июля 2019 года по делу СИП-237/2019, в том числе, в отношении товаров *«глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; мята для кондитерских изделий; пудра для кондитерских изделий; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; тесто готовое; тесто миндальное»* «истец прибег к обоснованию однородности своих товаров через однородность с иными товарами, указанными в регистрациях спорных товарных знаков, либо соотносятся как сырье и конечный продукт».

Сравниваемые товары отличаются по родовой и видовой принадлежности, свойствам и реализуются в разных отделах магазинов, в силу чего не являются однородными.

Таким образом вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] может быть сделан в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ *«изделия желейные фруктовые [кондитерские]»*.

В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ заявитель преодолел препятствия к регистрации заявленного обозначения путем досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-6] в отношении однородных товаров. Следовательно, регистрация обозначения

**Иван Поддубный**» по заявке № 2018751701 в отношении

следующих товаров 30 класса МКТУ *«вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифуры [пирожные]; сладости; халва; чай; шоколад»* удовлетворяет положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией приняты во внимание доводы заявителя о разных сферах деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков. Производство широкой линейки кондитерской продукции компанией-заявителем подтверждено представленными материалами (1, 2, 4) начиная с 2013 года.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков Открытое акционерное общество "Молочный комбинат "Воронежский" специализируется на выпуске молочной продукции.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.02.2020, изменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018751701.**