

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 20.02.2020 возражение ООО «Азовская кондитерская фабрика» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018756565, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения В  
качестве товарного знака по заявке №2018756565 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 20.12.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное комбинированное обозначение является этикеткой, представляющей собой изображение ночного морского пейзажа, парусника, замка с башнями, звездного неба, морского дна с водорослями, ракушками, внутри которых жемчужины. На фоне этикетки расположены три белых прямоугольника. В правом прямоугольнике изображен словесный элемент «Морские сокровища», в левом - логотип заявителя «Азовская кондитерская фабрика». В центральном прямоугольнике расположены: словесный

элемент «Морские сокровища», логотип заявителя – «Азовская кондитерская фабрика», а также рисунок конфеты в обертке и половины конфеты без обертки.

Решение Роспатента от 18.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие состав заявленного обозначения словесный элемент «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» и реалистическое изображение конфет относятся к категории неохраняемых, так как они не обладают различительной способностью, поскольку представляют собой видовое наименование предприятия и указывают на вид и назначение товаров. Учитывая включение в состав заявленного обозначения словесного элемента «КОНДИТЕРСКАЯ» и реалистичного изображения конфет, регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных товаров иного вида, за исключением товаров «изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]», способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и их свойств, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных товаров 30 класса МКТУ. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «МОРСКИЕ», зарегистрированными на имя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», 107140, Москва, ул. М. Красносельская, 7, св-во №164225 [1] с приоритетом от 13.05.1996, срок действия регистрации продлен до 13.05.2026, св-во №479840 [2] с приоритетом от 23.09.2011, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 20.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель в ответ на уведомление экспертизы согласился с мнением относительно того, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» является неохраняемым элементом обозначения, а также с ограничением перечня товаров о кондитерских изделиях;

- в отношении противопоставленных знаков заявитель сослался на тот факт, что уже является правообладателем товарного знака №731073 «Морские сокровища». Сам факт того, что у заявителя есть права на словесный элемент «Морские сокровища», является достаточным основанием для снятия противопоставлений, на которые ссылалась экспертиза;

- поскольку права на словесный элемент заявленного обозначения принадлежат заявителю, ему не нужно доказывать охраноспособность этого элемента, так как это уже сделано государством - заявителю выдано свидетельство №731073 на словесный товарный знак «МОРСКИЕ СОКРОВИЩА», то есть заявителю принадлежат исключительные права на него. Не признавая этот факт, не учитывая его, экспертиза самовольно лишает правообладателя прав на зарегистрированный товарный знак. При этом в зарегистрированном товарном знаке и настоящей заявке, словосочетание «Морские сокровища» не претерпевает никаких семантических и фонетических изменений.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; бриоши; булочки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; гренки; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей;

дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; зефир [кондитерские изделия]; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь [пряность]; какао; камень винный для кулинарных целей; карамели [конфеты]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки пекарские; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; рулет весенний; сахар; сахар пальмовый; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соус клюквенный [приправа]; соус яблочный [приправа]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари;

сухари панировочные; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; такое; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сладкое для кондитерских изделий; тортилли; украшения шоколадные для тортов; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел», указав словесный элемент «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» в качестве неохраняемого.

В ходе подготовки к рассмотрению возражения коллегией был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «СОКРОВИЦА МОРЕЙ» по свидетельству №287151[3], который не был указан в заключении по результатам экспертизы по данной заявке, однако был противопоставлен аналогичному обозначению заявителя по другой заявке - №2018756551. Заявителю было предоставлено время для анализа сходства сравниваемых обозначений и подготовки своей позиции по данному вопросу, однако никаких доводов относительно сходства заявленного обозначения и товарного знака [3] заявителем представлено не было ни до заседания коллегии, ни во время заседания.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (20.12.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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

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 способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 Кодекса показал следующее.

Входящие в состав заявленного обозначения словосочетание «Кондитерская фабрика» и реалистическое изображение конфеты являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающие различительной способностью, поскольку представляют собой видовое наименование предприятия и указание на вид и свойство товара, что заявителем не оспаривается в возражении.

Также следует отметить, что наличие в заявленном обозначении реалистического изображения конфет способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойства товара, для маркировки которого предназначено это обозначение.

В связи с указанным заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для всех товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака согласно возражению, за исключением следующих: «изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]».

В результате анализа заявленного обозначения по заявке №2018756565 на соответствие требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Заявленному обозначению противопоставляются товарные знаки [1-3].

Товарный знак **МОРСКИЕ** [1] зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ – кондитерские изделия.

Товарный знак **STOMAGEL** по свидетельству №479840 [2], зарегистрированный в отношении товаров 05 класса МКТУ, указан экспертизой ошибочно. Товарный знак, включающий слово “МОРСКИЕ”, зарегистрирован за № 479860 и представляет собой комбинированное обозначение



зарегистрированное в отношении товаров 30 класса МКТУ - хлебобулочные изделия; бисквиты; бриоши; булки; вафли, в том числе, вафли-сэндвичи; закуски легкие на основе риса, в том числе, сухие завтраки, хлебцы; закуски легкие на основе хлебных злаков, в том числе, сухие завтраки, хлебцы; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские, в том числе, галеты, кексы, торты вафельные, торты бисквитные, пирожные, сушки,



баранки, рулеты; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; какао-продукты; карамель [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; кофе; крекеры; кушанья мучные; леденцы; марципан; крем заварной; мед; мороженое; сорбет [мороженое]; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао; пастилки [кондитерские изделия]; пtifуры [пирожные]; печенье; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; продукты зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; пряники; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости, в том числе лукумы, пастила, зефир, пасты шоколадные, шоколадно-ореховые, шоколадно-молочные; сухари; сэндвичи; тесто миндальное; тарты; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; чай; шоколад.

Товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «СОКРОВИЩА МОРЕЙ», который зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ - бисквиты; вафли; зефир; изделия кондитерские; изделия кондитерские замороженные; изделия кондитерские мучные; изделия мучные; конфеты; крекеры; мармелад (кондитерские изделия); пастила; печенье; пирожные; пряники; сладости; смеси сухие для выпечки пирожных, тортов, пирогов, кексов; сухари; торты; халва; шоколад,

Сравнительный анализ заявленного обозначения с товарными знаками [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении части товаров 30 класса МКТУ со словесным товарным знаком «СОКРОВИЩА МОРЕЙ» [3].

Указанное сходство обусловлено тем, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе семантически тождественные и фонетически сходные

словесные элементы «МОРСКИЕ СОКРОВИЩА» и «СОКРОВИЩА МОРЕЙ». Семантическое тождество сравниваемых элементов обусловлено совпадением заложенных в них понятий. Фонетическое сходство достигается звуковым тождеством входящего в них существительного сокровища, на которое падает логическое ударение, а также близостью состава звуков и их расположением в прилагательном «морские» и дополнении «морей».

При этом следует отметить, что именно словосочетание «МОРСКИЕ СОКРОВИЩА» в заявленном обозначении выполняет основную индивидуализирующую функцию, так как на нем акцентируется в большей степени внимание потребителя, нежели на изобразительных элементах или словесном элементе «Азовская», так как словесный элемент «МОРСКИЕ СОКРОВИЩА» является более оригинальным и легче запоминается. Словесный элемент «кондитерская фабрика» и реалистическое изображение конфет относятся к неохраняемым элементам обозначения, следовательно, являются слабыми элементами с точки зрения их различительной способности.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия, не оказывающие существенного влияния на восприятие обозначений потребителем.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018756565 согласно возражению, и для которых зарегистрирован товарный знак [1], показал следующее.

Такие товары 30 класса МКТУ как «баоцзы [китайские пирожки]; блины; бриоши; булки; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; гренки; зефир [кондитерские изделия]; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия];

конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; кулебяки с мясом; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; такое; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются однородными товарам 30 класса МКТУ - бисквиты; вафли; зефир; изделия кондитерские; изделия кондитерские замороженные; изделия кондитерские мучные; изделия мучные; конфеты; крекеры; мармелад (кондитерские изделия); пастила; печенье; пирожные; пряники; сладости; смеси сухие для выпечки пирожных, тортов, пирогов, кексов; сухари; торты; халва; шоколад, для которых действует знак [1], поскольку они либо совпадают по виду товаров (вафли, зефир, печенье, пряники и др.) либо относятся к одним родовым группам товаров (хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, сладости), имеют одинаковое назначение, близкие потребительские свойства и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака согласно возражению, коллегия полагает возможным признать их не однородными товарам, в отношении которых действует товарный знак [1], поскольку они отличаются по виду (например, конфеты и пряности, булки и мед), относятся к разным родовым группам (например, кондитерские изделия и напитки, сладости и приправы), имеют иное назначение

(непосредственное употребление в пищу и улучшение вкусовых качеств продукта). Следовательно, для части заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1].

Однако, следует отметить, что установленное выше несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием в знаке реалистического изображения конфет не позволяет зарегистрировать это обозначение в качестве товарного знака для части не однородных товаров 30 класса МКТУ, не являющихся конфетами или кондитерскими изделиями.

Что касается противопоставленных товарных знаков [1-2], то коллегия пришла к выводу об их несхождении с заявленным обозначением ни по одному из признаков сходства обозначений, что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и звуков в их словесных элементах «МОРСКИЕ» и «МОРСКИЕ СОКРОВИЩА»/«АЗОВСКАЯ», их разным смысловым значением, а также разным общим зрительным впечатлением, создаваемым сравниваемыми обозначениями, за счет наличия в них разных словесных и изобразительных элементов.

Товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018756565 согласно возражению, и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-2], признаны коллегией однородными по виду, роду, назначению, потребительским свойствам, условиям реализации и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается в возражении. Установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения со знаками [1-2] не приведет к смешению в гражданском обороте однородных товаров в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями.

В отношении довода заявителя о том, что заявителю принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «МОРСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» по свидетельству №731073, коллегия считает необходимым отметить, что действующее законодательство в области товарных знаков не содержит нормы,

предписывающей учитывать наличие у заявителя исключительного права на сходный товарный знак. Указанное обстоятельство не исключает также необходимости проведения экспертизы заявленного обозначения, в том числе его проверки на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2020, изменить решение Роспатента от 18.12.2019 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2018756565 по дополнительным основаниям.**