

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.10.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Лукашом Андреем Андреевичем, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. 2-я Нагорная, 21 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774517, при этом установлено следующее.

**Дон**

**Батюшка**

Комбинированное обозначение « **Дон Батюшка** » по заявке №2022774517, поданной 18.10.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 классов МКТУ «*дрожжи, порошки пекарные; замороженные полуфабрикаты (пельмени, вареники, котлеты, голубцы, хинкали, перец фаршированный); кофе, чай, какао и заменители кофе; лед для охлаждения; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; мука и продукты зерновые; рис, макароны и лапша; сахар, мед, сироп из патоки; соль, специи, консервированные травы; тапиока (маниока) и саго; уксус, соусы, приправы; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад*».

Роспатентом 26.07.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022774517 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ *«замороженные полуфабрикаты (пельмени, вареники, котлеты, голубцы, хинкали, перец фаршированный); кофе, чай, какао и заменители кофе; лед для охлаждения; мука и продукты зерновые; рис, макароны и лапша; соль, специи, консервированные травы; тапиока (маниока) и саго; уксус, соусы, приправы»*.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что в отношении остальной части заявленных товаров 30 класса МКТУ *«дрожжи, порошки пекарные; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад»* заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «*Д О Н - Б А Т Ю Ш К А*» по свидетельству №214492 с приоритетом от 26.10.2000 – (1), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие «Конфил», г.Волгоград, ул.Козловская, 2, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 11.10.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака только в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ *«мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда»*;


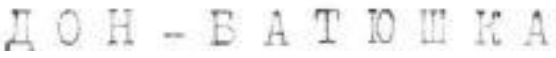
- заявитель полагает, что указанные выше товары *«мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда»* не однородны товарам 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия»*, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, так как для производства и реализации мороженого требуются особые условия и оборудование, в отличие от производства и реализации кондитерских изделий. Холодильное оборудование для мороженого является незаменимым оборудованием для предприятий, которые занимаются изготовлением мороженого и торговых точек, где оно реализуется. Без него невозможно обеспечить соблюдение технологии производства, хранения, перевозку и реализацию мороженого;

- мороженое и кондитерские изделия имеют разный состав и функциональное назначение, так мороженое всегда готовится из молока, масла, яичных продуктов и сахара и может включать различные добавки (ягоды, фрукты, шоколад, орехи, какао, ванилин и другие специи). Мороженое содержит малое количество углеводов (11-20 грамм на 100 грамм продукта), в то время как кондитерские изделия содержат большое количество углеводов (65 и более грамм на 100 грамм продукта). Кондитерское изделие является дополнением к чаепитию и служит подарком на праздники;

- довод заявителя об отсутствии однородности сопоставляемых товаров подтверждается судебной практикой (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2023 по делу № СИП-1224/2021);

- заявитель также считает, что услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров, снабжение продовольственными товарами», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), и заявленные товары 30 класса МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774517, также не являются однородными

- кроме того, заявитель обращает внимание, что ранее в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; чай; какао; сахар; рис; тапиока (маниока); саго; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; мороженое; мед; сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль; горчица; уксус; приправы; пряности;

пищевой лед», был зарегистрирован товарный знак « БАТЮШКА» по свидетельству №249286, сходный до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «», правообладателем которого являлся заявитель, срок действия которого им не был продлен.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022774517 для товаров 30 класса МКТУ «мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда», а также

товаров, в отношении которых Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены:

- решение Роспатента от 26.07.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774517 – [1];
- сведения о регистрации в качестве Индивидуального предпринимателя Лукаша А.А. – [2].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.10.2022) поступления заявки № 2022774517 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (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 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).

**Дон**

**Батюшка**

Заявленное обозначение « **Дон Батюшка** » по заявке №2022774517 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак « **Д О Н - Б А Т Ю Ш К А** » по свидетельству №214492 с приоритетом от 26.10.2000 – (1).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в

целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал их сходство, обусловленное тем, что они содержат фонетически и семантически тождественный и сходный визуально словесный элемент «ДОН БАТЮШКА», который в сравниваемых обозначениях является единственным индивидуализирующим элементом (в возражении сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается).

Согласно доводам возражения заявитель оспаривается решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022774517 для части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно *«мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда»*.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена для товаров 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия»*.

В этой связи анализ однородности проводится в отношении указанных выше товаров.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации 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>).

Следует отметить, что в настоящее время кондитерские изделия изготавливают в виде мини-тортиков на палочке – кейк-попсов, различных муссовых тортов, муссовых пирожных на палочке в виде эскимо, которые, как и

мороженое изготавливаются из молока, сливок, масла, сахара, соков, ягод и т.п. с добавлением вкусовых и ароматических веществ, орехов, шоколада.

Следует также отметить, что различные холодильные установки являются неотъемлемым оборудованием кондитерских и хлебопекарных производств.

Так, например, готовая продукция длительного срока хранения, например торты, поступает в камеру стабилизации с температурой 0/+2 °С и выдерживается 40 минут, после чего изделия фасуют, и та их часть, которая не отгружается сразу на продажу, транспортируется в камеру шоковой заморозки с температурой -30/-33 °С на 1-2 часа в зависимости от типа тортов. После шоковой заморозки продукция поступает в камеру длительного хранения до 6 месяцев с температурой -20/-22 °С. По мере потребности тортовой продукции, замороженные торты размораживаются в камере дефростации при температуре +2/+4 °С.

С учетом изложенного, сопоставляемые товары 30 класса МКТУ «мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда» и «кондитерские изделия» являются однородными, поскольку представляют собой сладкую пищевую продукцию, характеризующуюся общим назначением и потребительскими свойствами (десерт, лакомство), применением аналогичного сырья при изготовлении (молоко, сливки, масло, сахар, глазурь, какао-порошок, фрукты, орехи и т.д.), общими условиями реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля), кругом потребителей (широкий круг потребителей).

Следует констатировать, что в силу высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, приведенные в их перечнях однородные товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Коллегия также считает необходимым отметить, что однородность товаров «мороженое» - «кондитерские изделия» подтверждается судебной практикой (дела № СИП-557/2019, № СИП-880/2020, № СИП-881/2020, № СИП-285/2021, № СИП-741/2019).


В силу изложенных обстоятельств имеются основания для вывода о наличии сходства сравниваемых обозначения до степени их смешения в отношении



однородных товаров 30 класса МКТУ и, следовательно, несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка заявителя на судебное решение – Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2023 по делу СИП-1224/2021) не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку факт, установленный этим решением, не имеет преюдициального значения для рассматриваемого настоящего возражения, поскольку Судом по интеллектуальным правам рассматривалось заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

« **СЛАВИЦА** » по свидетельству №382375, то есть другого товарного знака, при этом сторонами спора являлись ЗАО «Стародворские колбасы» и ООО «Фабрика мороженого «Славица», которые не являются участниками рассмотрения настоящего возражения. Кроме того, в рамках судебного дела рассматривался вопрос однородности иных товаров, а именно товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Довод заявителя о зарегистрированном товарном знаке «  » по свидетельству №249286 принят к сведению, однако он не может повлиять на выводы коллегия. В силу того, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств и материалов конкретного дела.

При этом следует отметить, что данный товарный знак был зарегистрирован в Госреестре 20.06.2003 на имя Чистякова Валентина Владиславовича. Исключительное право на данный товарный знак заявителю перешло в 2008 году, согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по договору от 14.08.2008 за №РД0039606.

В настоящее время срок действия товарного знака по свидетельству №249286 истек.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2023.**