

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.04.2023 возражение, поданное ООО «Гудвин», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785272, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021785272 с приоритетом от 21.12.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.12.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021785272 в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «SAFARI PARK» (являются лексическими единицами английского языка и переводятся как «сафари парк» ([https://www.translate.ru/перевод/английский-русский/safari\\_park](https://www.translate.ru/перевод/английский-русский/safari_park)), означают «зоологический парк, в котором животные содержатся в условиях, приближенным к естественным» (<https://educalingo.com/ru/dic-en/safari-park>)) являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, поскольку в целом не обладают различительной способностью, широко используются в гражданском обороте различными лицами, оказывающими услуги, однородными заявленным.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №624388 с приоритетом от 30.09.2016) в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «» (по свидетельству №839039 с приоритетом от 07.08.2020) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком « «Live Coffee» » (по свидетельству №526438 с приоритетом от 07.02.2013) в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ [3];



- с товарным знаком « «Живой Кофе» » (по свидетельству №524371 с приоритетом от 30.09.2016) в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ [4].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.04.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 21.12.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35 класса МКТУ;

- настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 21.12.2022 только в отношении отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 30 класса МКТУ;

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ до следующих позиций: «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булки; булочки с шоколадом; вафли; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия желейные 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 сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; йогурт замороженный

[мороженое]; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; круассаны; лед фруктовый; макарон [печенье]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; пралине; пряники; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад; шоколатины»;

- заявитель считает, что товарные знаки [1, 3, 4] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021785272, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [САФАРИ ПАРК], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [ДЖУ ДЖУ ДЖИВ САФФАРИ], [САФАРИ КОФЕ ЛАЙВ КОФЕ], [САФАРИ КОФЕ ЖИВОЙ КОФЕ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3, 4] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- в состав заявленного обозначения входит не только словесный элемент «SAFARI», но и словесный элемент «PARK», который вызывает ассоциации у потребителей, связанные с зоологическими парками, в которых животные содержатся в условиях, приближенным к естественным, в то время как

противопоставленные товарные знаки [1, 3, 4] таких ассоциаций не вызывают, что составляет семантическое отличие сравниваемых обозначений;

- сокращенный перечень товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения не является однородным товарам 30 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4], поскольку сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей;

- срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков [3, 4] истёк 08.02.2023 и 31.01.2023 и не был продлен их правообладателем, ввиду чего нет оснований для противопоставления данных регистраций заявленному обозначению.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.12.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 30 класса МКТУ (приведен по тексту заключения выше).

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 21.12.2022.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС. Возможность выдвижения новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, также была подтверждена судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2021 по делу №СИП-668/2021).

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 11.05.2023 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии.

Поскольку заявитель не присутствовал на заседании коллегии 11.05.2023, в уведомлении о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок ему были продублированы дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Коллегия отмечает, что на момент рассмотрения возражения (11.07.2023) и на момент подготовки заключения по результатам рассмотрения возражения (17.07.2023) заявителем не были представлены дополнительные пояснения в отношении дополнительных оснований оснований.

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

С учетом даты (21.12.2021) поступления заявки №2021785272 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, 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 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из различных изобразительных элементов, и из словесных элементов «SAFARI PARK», выполненных оригинальными шрифтами заглавными буквами

латинского алфавита на двух строках. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а также в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4]. Кроме того, по тексту решения Роспатента указывалось, что в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ словесные элементы «SAFARI PARK» заявленного обозначения являются неохраняемыми, поскольку в целом не обладают различительной способностью и используются различными лицами при маркировке услуг, однородных заявленным.

Коллегия отмечает, что в связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 21.12.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, товарный знак [2], противопоставленный в отношении услуг 35 класса МКТУ, может не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, поскольку заявитель не испрашивает регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в настоящем заключении не требуется.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. К указанным обстоятельствам относится то, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении более широкого перечня товаров и услуг, нежели чем было установлено в рамках решения Роспатента от 21.12.2022.



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических и изобразительных элементов, и из словесных элементов «сафари», «ju-ju-ju», выполненных стандартным и оригинальным шрифтами соответственно строчными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами противопоставленного товарного знака [2] являются словесные элементы «сафари», «ju-ju-ju».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «сафари» является определяющим и в большей степени запоминается потребителями, поскольку им это слово хорошо знакомо с детских лет и вызывает приятные ассоциации с посещением заведений, где размещение животных приближено к максимально естественным условиям. Что же касается словесного элемента «ju-ju-ju», то данный элемент не будет вызывать у потребителей никаких особенных ассоциаций и не будет ими запоминаться; кроме того, данный словесный элемент выполнен настолько оригинальным шрифтом, что

при беглом восприятии может восприниматься в качестве изобразительного элемента.



Противопоставленные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№526438 [3], 524371 [4] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из изобразительных элементов, и из словесных элементов «Safari Coffee Live Coffee»/«Safari Coffee Живой Кофе», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов. Словесные элементы «Coffee», «Кофе» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 03.04.2023 заявитель особо обращал внимание на то, что срок действия правовой охраны противопоставленных товарных знаков [3, 4] истёк 08.02.2023 и 31.01.2023 и не был продлен их правообладателем, ввиду чего нет оснований для противопоставления данных регистраций заявленному обозначению. Коллегия указывает, что льготный период для продления срока действия данных противопоставлений истек 08.08.2023 и 31.07.2023 соответственно. Таким образом, данные противопоставления не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «SAFARI», «PARK», которые расположены на разных строках, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «SAFARI» заявленного обозначения является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает его существенную часть, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что основной индивидуализирующий элемент «сафари» противопоставленного товарного знака [1] фонетически и семантически (слово «сафари» является переводом на русский язык английского слова «safari» и обозначает «зоологический парк, в котором животные содержатся в условиях, приближенных к естественным» (<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/213714>)) входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

При этом различия в визуальном восприятии сравниваемых обозначений в данном случае не являются определяющими, поскольку, как было установлено выше, основной индивидуализирующий элемент «сафари» противопоставленного товарного знака [1] фонетически и семантически входит в состав заявленного обозначения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 30 класса МКТУ «булки; булочки с шоколадом; вафли; изделия желейные 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 сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты

мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; круассаны; лед фруктовый; макарон [печенье]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад; шоколатины» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; конфеты мятные; сладости; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; палочки лакричные [кондитерские изделия]; печенье; муссы шоколадные; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия железные фруктовые [кондитерские]; леденцы; халва; пряники; марципан; вафли; помадки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; конфеты; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье сухое; шоколад; изделия кондитерские на основе арахиса; карамели [конфеты]; пралине; изделия кондитерские мучные» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к кондитерским изделиям мучным и сахаристым, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что товары 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]», в отношении которых заявленное обозначение было зарегистрировано решением Роспатента от 21.12.2022, являются однородными товарам 30 класса МКТУ «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; конфеты мятные; сладости; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; палочки лакричные [кондитерские изделия]; печенье; муссы шоколадные; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия

желейные фруктовые [кондитерские]; леденцы; халва; пряники; марципан; вафли; помадки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; конфеты; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье сухое; шоколад; изделия кондитерские на основе арахиса; карамели [конфеты]; пралине; изделия кондитерские мучные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные» противопоставленных товарных знаков [1, 3, 4] ввиду следующего.

Товары 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; порошки для приготовления мороженого» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; конфеты мятные; сладости; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; палочки лакричные [кондитерские изделия]; печенье; муссы шоколадные; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; леденцы; халва; пряники; марципан; вафли; помадки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; конфеты; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье сухое; шоколад; изделия кондитерские на основе арахиса; карамели [конфеты]; пралине; изделия кондитерские мучные» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к кондитерским изделиям, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

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 заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку представляют собой сладкую пищевую продукцию, характеризующуюся общим назначением и потребительскими свойствам и (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 у №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 30 класса МКТУ «напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные» заявленного обозначения не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «конфеты лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; конфеты мятные; сладости; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; палочки лакричные [кондитерские изделия]; печенье; муссы шоколадные; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия железные фруктовые [кондитерские]; леденцы; халва; пряники; марципан; вафли; помадки [кондитерские изделия]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; конфеты; изделия кондитерские на основе миндаля; печенье сухое; шоколад; изделия кондитерские на основе арахиса; карамели [конфеты]; пралине; изделия кондитерские мучные» противопоставленного товарного знака [1], поскольку указанные товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к чаю, кофе, какао и напиткам на их основе, в то время как товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к кондитерским изделиям мучным и сахаристым, то есть сравниваемые товары имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Кроме того, коллегией были выявлены товары 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]», в отношении которых заявленному обозначению была ошибочно предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 21.12.2022, для которых заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано (обоснование данного вывода подробно описано по тексту заключения выше).

Тем не менее, решение Роспатента от 21.12.2022 должно быть изменено, так как при анализе однородности товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 30 класса противопоставленного товарного знака [1] были выявлены неоднородные товары, а именно товары 30 класса МКТУ «напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные», в отношении которых заявленное обозначение может быть зарегистрировано.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2023, изменить решение Роспатента от 21.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021785272.**