

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

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 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, рассмотрела поступившее 01.09.2023 возражение, поданное ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807387, при этом установила следующее.

**МЕЧТА ЛАКОМКИ**

Оспариваемый товарный знак **Dream of gourmand** с приоритетом от 09.09.2020 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.04.2021 за №807387 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", 109428, Москва, Рязанский пр-кт, д. 10, стр. 2, эт. 3, пом. V, ком. 15 (RU) (далее - правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №807387 предоставлена в отношении товаров 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству №807387 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6(2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что ОАО «РОТ ФРОНТ», один из старейших и крупнейших производителей и лидеров российского кондитерского рынка, история которого начинается с 1826 года, является правообладателем товарного знака «МЕЧТА» по свидетельству №126796 [1], зарегистрированного в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед. Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком [1], который имеет более ранний приоритет и зарегистрирован в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и указанного товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства обозначений.

ОАО «РОТ ФРОНТ» полагает, что в обозначении «МЕЧТА ЛАКОМКИ Dream of gourmand» элементом, выполняющим индивидуализирующую функцию товарного знака, а также доминирующим элементом является «МЕЧТА ЛАКОМКИ» ввиду того, что данный элемент выполнен шрифтом больше регистра, чем обозначение «Dream of gourmand» (с английского - мечта лакомки), расположен в начале обозначения и с него начинается восприятие обозначения, а также ввиду того, что данный элемент выполнен на русском языке и российский потребитель будет воспринимать, прежде всего, обозначение на русском языке. Кроме того, элемент «Dream of gourmand» переводится с английского языка как «МЕЧТА ЛАКОМКИ», т.е. является переводом первой части товарного знака. Ввиду указанного, дальнейший анализ будет проведен по элементу «МЕЧТА ЛАКОМКИ». В частности, указано, что товарный знак «МЕЧТА» полностью входит в товарный знак «Мечта лакомки Dream of gourmand», что свидетельствует о наличии сходства

сравниваемых словесных обозначений по звуковому (фонетическому) признаку. С учетом того, что оба обозначения выполнены стандартным шрифтом, черным цветом, можно сделать вывод об общем зрительном впечатлении обозначений. Смысловое сходство определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей. Согласно Словарю русского языка С.И. Ожегова, МЕЧТА, -ы, в знач. род. мн. употр. мечтаний, ж. 1. Нечто, созданное воображением, мысленно представляемое. М. о счастье. М. сбылась. 2. ед. Предмет желаний, стремлений. М всей жизни. 3. мечта, в знач. сказ. О чем-нибудь очень хорошем (разг. шутил.). Не вещь, а м. (Источник: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=14379>.) ЛАКОМКА — человек, который любит лакомиться (Источник: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=12864>)

В отношении рассматриваемого словосочетания «Мечта лакомки» семантическое значение может быть определено как предмет желаний, стремлений человека, который любит лакомиться, т.е. словесный элемент «Лакомка» является второстепенным по отношению к словесному элементу «мечта», поскольку описывает именно словесное обозначение «мечта», качественно не меняя указанное понятие. Кроме того, словесный элемент «мечта» является главным в данном словосочетании.

Помимо противопоставленного товарного знака по свидетельству №126796, заявитель также является правообладателем словесного товарного знака: «МЕЧТА» по свидетельству №232554, комбинированного товарного знака «МЕЧТА карамель» по свидетельству №129406 и комбинированных товарных знаков «МЕЧТА» по свидетельствам №467618 и №468151.

Кроме того, в возражении приведены сведения о дополнительных обстоятельствах, увеличивающих вероятность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, к которым, по мнению лица, подавшего возражение, относится известность товарного знака с более ранним приоритетом и его высокая различительная способность, а также известность его правообладателя – ОАО «РОТ ФРОНТ».

В частности, в возражении указано, что ОАО «РОТ ФРОНТ» является производителем кондитерских изделий «Мечта» как минимум с 1949 г., производило их вплоть до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак и производит их по настоящее время, что подтверждается копиями этикеток кондитерской продукции «МЕЧТА», справкой об объемах выпуска кондитерских изделий «МЕЧТА, дипломом за продукцию «МЕЧТА», каталогами продукции «РОТ ФРОНТ», сертификатами, декларациями о соответствии на продукцию «МЕЧТА», а также исторической справкой по продукции «МЕЧТА».

Осуществляемое фабрикой «РОТ ФРОНТ» производство кондитерских изделий под обозначением «МЕЧТА» носило интенсивный характер на протяжении длительного периода времени, что подтверждается справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства продукции «МЕЧТА» за период с 1949 г. по 2023 г.

ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиаты поддерживают значительные годовые объемы производства данного продукта вплоть до настоящего момента. Так, в период с 1949 г. по дату приоритета оспариваемого знака производство кондитерских изделий под обозначением «МЕЧТА», изготовленных под контролем ОАО «РОТ ФРОНТ», составило не менее 68 778 304 кг. Продукция под обозначением «МЕЧТА» широко представлена по всей России. Разветвленная дистрибьюторская сеть и логистические возможности ОАО «РОТ ФРОНТ» и его управляющей компании - ООО «Объединенные кондитеры», позволяют продавать карамель и иную продукцию под обозначением «МЕЧТА» во всех крупнейших городах России.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 807387 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - баранки; батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; гамбургеры [сэндвичи]; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; изделия желейные фруктовые

[кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; какао; карамели [конфеты]; каши; каши молочные; кетчуп [соус]; конфеты; конфеты мятные; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупа манная; крупы пищевые; кулебяки с мясом; лапша; леденцы; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; маринады; марципан; маффины; мед; мороженое; мука пищевая; муссы десертные; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; пельмени; перец; печенье; пироги с мясной начинкой; пироги [мучные кондитерские изделия]; пицца; помадки; попкорн; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты зерновые; пряники; пряности; равиоли; резинки жевательные; рис; рулеты [мучные кондитерские изделия]; сахар; сладости; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; сушки; сэндвичи; тесто готовое; тортильи; торты; торты вафельные; торты суфлейные; торты фруктовые; уксус; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Историческая справка о кондитерской фабрике «РОТ ФРОНТ» на 4 л.
2. Историческая справка на товарный знак «Мечта» в 1 экз. на 1 л.
3. Выписки из бухгалтерской отчетности о количестве сданной продукции под товарным знаком «Мечта» в 1 экз. на 63 л.
4. Копия каталогов с продукцией «Мечта» в 1 экз. на 17 л.
5. Копия газеты «Кондитер» с упоминанием продукции «Мечта» в 1 экз. на 10 л.
6. Этикетки продукции под товарным знаком «Мечта» в 1 экз. на 9 л.
7. Справка об объемах производства и реализации продукции с 1949 по 2023 гг. под товарным знаком «Мечта» ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами в 1 экз., на 2 л.
8. Диплом за высокое качество продукции под товарным знаком «Мечта» в 1 экз., на 1 л.

9. Санитарно-эпидемиологические заключения, декларации соответствия, сертификаты соответствия на продукцию под товарным знаком «Мечта» в 1 экз., на 12 л.
10. Свидетельства о регистрации товарного знака «Мечта» за рубежом в 1 экз. на 18 л.
11. Свидетельство о регистрации товарного знака «Мечта» №126796 в 1 экз. на 4 л.
12. Справка об объемах производства и реализации продукции с 1993 по 2023 гг. под товарным знаком «Лакомка» ОАО «РОТ ФРОНТ» и его лицензиатами в 1 экз., на 1 л.
13. Выписки из бухгалтерской отчетности о количестве сданной продукции под товарным знаком «Лакомка» в 1 экз. на 32 л.
14. Копия каталогов с продукцией «Лакомка» в 1 экз. на 48 л.
15. Копия газеты «Кондитер» с упоминанием продукции «Лакомка» в 1 экз. на 1 л.
16. Этикетки продукции под товарным знаком «Лакомка» в 1 экз. на 25 л.
17. Дипломы за высокое качество продукции под товарным знаком «Лакомка» в 1 экз. на 4 л.
18. Санитарно-эпидемиологические заключения, декларации соответствия, сертификаты соответствия на продукцию под товарным знаком «Лакомка» в 1 экз. на 33 л.
19. Свидетельства о регистрации товарного знака «Лакомка» за рубежом в 1 экз. на 12 л.
20. Свидетельство о регистрации товарного знака «Лакомка» №126784 в 1 экз. на 5 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное буквами русского и латинского алфавитов словесное обозначение «МЕЧТА ЛАКОМКИ DREAM OF GOURMAND». Указанное обозначение носит семантически нейтральный характер по отношению к заявляемым товарам и услугам. Экспертиза

заявленного обозначения проводилась с учетом именно этого описания. Если из заявленного обозначения произвольно выбрать два слова «МЕЧТА ЛАКОМКИ», то нарушается связность обозначения, поскольку все пять слов обозначения являются связанными и неразрывными между собой. Таким образом, в соответствии с пунктом 7.1.2.1 Руководства при экспертизе обозначения «МЕЧТА ЛАКОМКИ DREAM OF GOURMAND» принимается во внимание все обозначение в целом, а не его отдельные части. При этом просим учесть, что элемент «DREAM OF GOURMAND» является важной частью обозначения, состоит из большего числа букв и слов, чем элемент «МЕЧТА ЛАКОМКИ» и экспертизу обозначения следует проводить по обозначению в целом, в том числе и по элементу «DREAM OF GOURMAND»;

- обозначение «МЕЧТА ЛАКОМКИ DREAM OF GOURMAND» по свидетельству № 807387 и обозначение «МЕЧТА» по свидетельству № 126796 не являются сходными до степени смешения в силу очевидных фонетических, визуальных и семантических различий между ними;

- подтверждением факта об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями является позиция экспертизы Роспатента, которая в абсолютно идентичных ситуациях сочла возможным зарегистрировать в отношении однородных товаров 30 класса множество товарных знаков, включающих на первом месте словесный элемент «МЕЧТА» например, товарный знак «МЕЧТА КУЛИНАРА» по свидетельству № 959736 с датой государственной регистрации: 08.08.2023; товарный знак «МЕЧТА ХОЗЯЙКИ» по свидетельству № 821779 с датой государственной регистрации: 27.07.2021; товарный знак «МЕЧТА КОТА БАЗИЛИО» по свидетельству № 693713 с датой государственной регистрации: 23.01.2019; товарный знак «МЕЧТА ШЕФА» по свидетельству № 949980 с датой государственной регистрации: 20.06.2023; товарный знак «МЕЧТА ПАРИЖАНКИ» по свидетельству № 727126 с датой государственной регистрации: 10.09.2019; товарный знак «МЕЧТА САДОВНИКА» по свидетельству № 741368 с датой государственной регистрации: 14.01.2020; товарный знак «МЕЧТА ПЕКАРЯ» по

свидетельству № 959826 с датой государственной регистрации: 08.08.2023 и множество других знаков со словом «МЕЧТА»;

- необходимо учесть, что на момент регистрации вышеуказанных товарных знаков действовала та же правовая ситуация, что и в момент регистрации товарного знака по свидетельству № 807387. Таким образом, экспертиза Роспатента не считает словосочетания и отдельное слово сходными до степени смешения. При этом обозначение «МЕЧТА ЛАКОМКИ DREAM OF GOURMAND» обладает еще большей степенью отличий от обозначения «МЕЧТА», поскольку состоит из пяти слов, выполненных как буквами русского, так и латинского алфавитов;

- при сравнении товарного знака «МЕЧТА ЛАКОМКИ DREAM OF GOURMAND» по свидетельству № 807387 и отдельного товарного знака «ЛАКОМКА» по свидетельству № 126784 очевидно, что сравниваемые обозначения не являются тождественными или сходными до степени смешения в силу очевидных фонетических, визуальных и семантических различий между ними;

- также подтверждением факта об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями является позиция экспертизы Роспатента, которая в абсолютно идентичных ситуациях сочла возможным зарегистрировать в отношении однородных товаров 30 класса множество товарных знаков, включающих стоящий на первом месте словесный элемент «ЛАКОМКА», например: товарный знак «ФИЛЕВСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству № 265625; товарный знак «КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству № 236300; товарный знак «КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству № 857529; товарный знак «КУБАНСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству № 314031; товарный знак «НЕВСКАЯ ЛАКОМКА» по свидетельству № 340061; а также множество других товарных знаков, начинающихся на слово «ЛАКОМКА». Таким образом, экспертиза Роспатента не считает словосочетания и отдельное слово сходными до степени смешения. При этом обозначение «МЕЧТА ЛАКОМКИ DREAM OF GOURMAND» обладает еще большей степенью отличий от обозначения «ЛАКОМКА», поскольку состоит из пяти слов, выполненных как буквами русского, так и латинского алфавитов;



- выборочная дискриминация при оценке степени сходства обозначений в идентичных ситуациях является недопустимой и не соответствующей духу и букве действующего патентного законодательства. Таким образом, регистрация товарного знака «МЕЧТА ЛАКОМКИ DREAM OF GOURMAND» по свидетельству № 807387 не нарушает требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- анализ перечней товаров 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что в перечне товарного знака по свидетельству № 126784 отсутствуют товары, однородные товарам «мороженое», содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству № 807387. Товары «мороженое» не являются однородными товарам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству № 126784, поскольку относятся к разному роду (виду) товаров, имеют разный вид материала, из которого они изготовлены, лежат на разных полках в магазине, имеют разный круг потребителей не взаимодополняемы и не взаимозаменяемы. Следовательно, для товара «мороженое» регистрация оспариваемого знака не нарушает требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- фантазийный характер обозначения товарного знака «МЕЧТА ЛАКОМКИ DREAM OF GOURMAND» по свидетельству № 807387 исключает возможность отнесения данного товарного знака к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности. Как следует из материалов возражения, товарные знаки Заявителя использовались и используются для маркировки кондитерских изделий, которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными следующим товарам 30 класса МКТУ - «вафли; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; какао; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; крекеры; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; маффины; муссы десертные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги [мучные кондитерские изделия]; помадки; пралине; пряники; резинки жевательные; рулеты [мучные кондитерские изделия]; сладости;

тортиллы; торты; торты вафельные; торты суфлейные; торты фруктовые; халва; шоколад», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 807387;

- отсутствие однородности между товарами 30 класса «кондитерские изделия» и прочими товарами 30 класса, не относящимися к товарам «кондитерские изделия», обусловлено тем, что эти товары имеют различные потребительские свойства и различное функциональное назначение, относятся к различным видам товаров, имеют различный круг потребителей и имеют совершенно различный уклад использования товаров, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение относительно вида и свойств товаров. В возражении не представлено никаких доказательств осуществления предпринимательской деятельности в отношении товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к товарам «кондитерские изделия». На официальном сайте компании (<https://wvww.uniconf.ru/factories/rot-front>) доказательства использования в своей деятельности оспариваемого товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к кондитерским изделиям, также отсутствуют. Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие, что существование правовой охраны товарного знака по свидетельству № 807387 в отношении товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к товарам «кондитерские изделия», указанных в свидетельстве, создает какие-либо препятствия для осуществления им предпринимательской деятельности.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 807387 в отношении части зарегистрированных товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к товарам «кондитерские изделия», а именно оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 807387 в отношении товаров 30 класса «баранки; батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; гамбургеры [сэндвичи]; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; изделия макаронные; каши;

каши молочные; кетчуп [соус]; кофе; крахмал пищевой; крупа манная; крупы пищевые; кулебяки с мясом; лапша; майонез; макароны; маринады; мед; мороженое; мука пищевая; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; пельмени; перец; пироги с мясной начинкой; пицца; попкорн; порошки пекарские; приправы; продукты зерновые; пряности; равиоли; рис; сахар; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; суши; сушки; сэндвичи; тесто готовое; уксус; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чизбургеры [сэндвичи]».

Лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения на отзыв правообладателя, в которых указано, в частности, на наличие у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков «Мечта», а также приведено обоснование однородности товаров «мороженое» и «кондитерские изделия» со ссылками на судебную практику и практику Роспатента. Также на заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, была выражена просьба не рассматривать довод возражения о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарным знаком «Лакомка».

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (09.09.2020) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

Согласно пункту 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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №807387 представляет

**МЕЧТА ЛАКОМКИ**

собой словесное обозначение « **Dream of gourmand** », выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенное на двух строках. Входящий в знак словесный элемент «Dream of gourmand» в переводе с английского языка означает «мечта лакомки, мечта гурмана»).

Согласно возражению оспариваемый товарный знак в отношении всех указанных в свидетельстве №807387 товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком **МЕЧТА** [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение **МЕЧТА**, выполненное стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана знака [1] действует в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сироп из патоки, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности, пищевой лед».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с товарным знаком [1] на предмет их сходства показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено следующими обстоятельствами.

**МЕЧТА ЛАКОМКИ**

Фонетическое сходство словесных товарных знаков « **Dream of gourmand** и «**МЕЧТА**» обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое, а также расположением совпадающего элемента в начальной части оспариваемого знака, с которой, как правило, начинается, восприятие обозначений потребителями. Также коллегия отмечает, что в оспариваемом обозначении доминирующим и более сильным элементом является словосочетание «**МЕЧТА**

ЛАКОМКИ», поскольку в отличие от его английского перевода (Dream of Gourmand), обозначение «МЕЧТА ЛАКОМКИ» выполнено буквами более крупного размера. Кроме того, как справедливо отмечено в возражении, обозначение выполнено буквами русского алфавита, что является более предпочтительным и легче запоминающимся для восприятия товарного знака российским потребителем, нежели слова, выполненные на иностранном языке.

Что касается семантического сходства обозначений, то оно обусловлено тем, что сравниваемые обозначения могут вызывать сходные смысловые ассоциации, поскольку смысловое значение слова «Мечта» как нечто, созданное воображением, мысленно представляемое или как предмет желаний, стремлений в широком смысле этого слова может включать любой предмет желаний и стремлений, в том числе и мечту любителя чем-нибудь лакомиться. Следовательно, обозначение «Мечта лакомки Dream of Gourmand» может восприниматься как частный случай общего понятия, что позволяет прийти к выводу о наличии семантического сходства.

С точки зрения визуального признака сходства имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков, обусловленные их разной длиной в связи с наличием в них разного количества слов. Вместе с тем, следует отметить, что роль визуального критерия не является определяющей, являясь второстепенным признаком сходства словесных обозначений, поскольку в данном случае превалируют факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом. Кроме того, сравниваемые словесные товарные знаки выполнены с использованием стандартного шрифта буквами черного цвета, что усиливает сходство обозначений в целом.

Таким образом, следует признать, что сравниваемые товарные знаки сходны между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, показал наличие однородности следующих товаров оспариваемого знака «баранки; батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные;

гамбургеры [сэндвичи]; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; какао; карамели [конфеты]; каши; каши молочные; кетчуп [соус]; конфеты; конфеты мятные; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупа манная; крупы пищевые; кулебяки с мясом; лапша; леденцы; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; маринады; марципан; маффины; мед; мороженое; мука пищевая; муссы десертные; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; перец; печенье; пироги с мясной начинкой; пироги [мучные кондитерские изделия]; пицца; помадки; попкорн; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты зерновые; пряники; пряности; резинки жевательные; рис; рулеты [мучные кондитерские изделия]; сахар; сладости; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; сушки; сэндвичи; тесто готовое; тортильи; торты; торты вафельные; торты суфлейные; торты фруктовые; уксус; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад» товарам противопоставленного знака [1], поскольку они либо совпадают по виду (дрожжи, кофе, какао, соль, сахар, чай, мука, зерновые продукты, пряности, рис, мед, мороженое, горчица, уксус, пекарские порошки), либо относятся к одним родовым группам товаров (кондитерские изделия, в том числе мучные, хлебобулочные и зерновые продукты, приправы, специи, заменители кофе, чая, напитки) и сопутствующих им товаров, либо относятся к связанным между собой товарам ввиду их прямого назначения, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Также следует отметить, что сопоставляемые товары являются товарами широкого потребления и повседневного спроса, при покупке которых внимание

потребителя к маркировке товара снижено, в связи с чем вероятность смешения этих товаров в гражданском обороте усиливается.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении указанных товаров 30 класса МКТУ.

С учетом установленного коллегией сходства до степени смешения оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком, высокой степени однородности товаров, а также наличия репутации старшего товарного знака имеются основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что такие товары оспариваемой регистрации как «вареники [шарики из теста фаршированные]; пельмени; ravioli» не являются однородными товарам противопоставленной регистрации [1], поскольку они не совпадают по виду, относятся к разным родовым группам товаров, представляют собой особый род товаров, являющихся замороженными полуфабрикатами из тонкого пресного теста, имеют разный круг потребителей. Товар «суши», который представляет собой блюдо японской кухни на основе рыбного филе, морепродуктов, риса и водорослей, также неоднороден товарам «кондитерские, хлебобулочные и зерновые изделия, кофе, чай, какао, сахар, дрожжи, специи, приправы, соль, мука», указанным в перечне товарного знака [1], ни по виду, ни по роду, ни по потребительским свойствам, ни по условиях их реализации.

В отношении довода правообладателя о неоднородности товара «мороженое» и «кондитерские изделия» коллегия отмечает следующее.

Действительно, эти товары относятся к разным видам сладкой продукции. Вместе с тем, кондитерская продукция (конфеты, вафли, печенье, пирожные и т.д.), будучи недорогим товаром широкого потребления краткосрочного использования и исходя из родовой группы (сладости), общего назначения и потребительских свойств (десерт, лакомство), изготовления из аналогичного сырья (сахар, глазури, какао-порошок, молочные продукты, орехи, цукаты), общих условий реализации (магазины розничной продажи, кафе, рестораны, уличная торговля), одинакового



круга потребителей (взрослые и дети - любители сладкого), взаимодополняемости и взаимозаменяемости, является однородной различным видам мороженого, поскольку сравниваемые товары по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Вывод об однородности мороженого и кондитерских изделий, как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, подтверждается судебными актами и решениями Роспатента (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2017 г. по делу №СИП-98/2017, решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2019 г. по делу №СИП-557/2019, решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019741009).

Приведенные в отзыве примеры регистраций товарных знаков со словом «Мечта» не являются основанием для признания сравниваемых обозначений не сходными и отсутствия возможности их смешения в гражданском обороте, поскольку указанные товарные знаки представляют собой иные обозначения, отличающиеся от оспариваемого товарного знака, оценка их сходства с товарным знаком «МЕЧТА» и обстоятельства регистрации перечисленных в отзыве товарных знаков не являются предметом рассмотрения данного возражения. Кроме того, следует отметить, что часть регистраций произведена на имя кондитерских фабрик (Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», «Кондитерский концерн «Бабаевский»), входящих в холдинг «Объединенные кондитеры», в который также входит ОАО «РОТ ФРОНТ».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через

ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого товарного знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Возникновение указанных ассоциаций стало возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака сходного с ним словесного обозначения при производстве однородных товаров и продвижении их на российском потребительском рынке.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он ассоциируется с обозначением «МЕЧТА», используемым лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров, что было установлено ранее.

Согласно материалам возражения, лицо, подавшее возражение, использует обозначение «МЕЧТА», начиная с 1949 года, в том числе и до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что подтверждается приложенными документами [1-11], в том числе годовыми отчетами фабрики, справкой ОАО «РОТ ФРОНТ» об объемах производства конфет «МЕЧТА», каталогами продукции, дипломом и др.. На дату приоритета товарного знака по свидетельству №807387 кондитерская продукция под обозначением «МЕЧТА» производилась фабрикой «РОТ ФРОНТ» в значительных объемах и на протяжении длительного периода времени, общий объем кондитерской продукции фабрики «РОТ ФРОНТ» под обозначением «МЕЧТА», произведенной с 1949 г. составил не менее 68 778 304 кг.

Таким образом, обозначение «МЕЧТА» в течение длительного периода времени (более 70 лет до даты приоритета оспариваемого знака) интенсивно и непрерывно использовалось и продолжает использоваться лицом, подавшим возражение, и его лицензиатами, в результате чего приобрело известность на территории России в отношении кондитерских изделий, а именно конфет.

Таким образом, материалы возражения свидетельствуют о том, что кондитерские изделия, маркированные оспариваемым товарным знаком, способны восприниматься потребителем как товары, произведенные лицом, подавшим возражение, либо под его контролем, и благодаря интенсивному использованию

сходного с ним обозначения могут ассоциироваться с ОАО «РОТ ФРОНТ», а не с правообладателем оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения, обозначение «МЕЧТА» использовалось и используется для маркировки кондитерских изделий (конфет), которые относятся к 30 классу МКТУ и являются однородными следующим товарам 30 класса МКТУ – «вафли; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты мятные; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; маффины; мороженое; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пироги [мучные кондитерские изделия]; помадки; пралине; пряники; резинки жевательные; рулеты [мучные кондитерские изделия]; сладости; торты; торты вафельные; торты суфлейные; торты фруктовые; халва; шоколад, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №807387, поскольку они имеют один вид (конфеты) либо относятся к одной родовой группе – кондитерские изделия, имеют одно назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

Что касается остальных товаров 30 класса МКТУ, не относящихся к кондитерским изделиям, то они не могут быть восприняты потребителем как товары, происходящие из того же источника, что и вышеуказанные кондитерские изделия, по причине их природы и происхождения, в связи с чем для перечисленных товаров оспариваемый товарный знак не может быть признан способным вводить потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с лицом, подавшим возражение.

В связи с указанным регистрацией оспариваемого товарного знака, а также возможная последующая деятельность под этим обозначением в области производства однородных товаров способны ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, что свидетельствует о несоответствии товарного знака по свидетельству №807387 в отношении указанных выше товаров требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807387 недействительным для следующих товаров 30 класса МКТУ: баранки; батончики злаковые; блины; блюда на основе лапши; булки; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; гамбургеры [сэндвичи]; галеты солодовые; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; какао; карамели [конфеты]; каши; каши молочные; кетчуп [соус]; конфеты; конфеты мятные; кофе; крахмал пищевой; крекеры; крупа манная; крупы пищевые; кулебяки с мясом; лапша; леденцы; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; маринады; марципан; маффины; мед; мороженое; мука пищевая; муссы десертные; мюсли; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; перец; печенье; пироги с мясной начинкой; пироги [мучные кондитерские изделия]; пицца; помадки; попкорн; порошки пекарские; пралине; приправы; продукты зерновые; пряники; пряности; резинки жевательные; рис; рулеты [мучные кондитерские изделия]; сахар; сладости; соль поваренная; соусы [приправы]; спагетти; специи; сухари; сухари панировочные; сушки; сэндвичи; тесто готовое; тортиллеры; торты; торты вафельные; торты суфлейные; торты фруктовые; уксус; халва; хлеб; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад.**