


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023811259, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке № 2023811259, выделенной из первоначальной заявки № 2023700546 с датой поступления от 10.01.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В результате экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) принято решение от 06.09.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а также о признании слов «Кондитерская фабрика» неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как и указывал заявитель в графе (526) заявки.

Принятое Роспатентом решение мотивировано тем, что заявленное **ПОБЕДА ВКУСА** обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками « **Victory of Taste** » по




свидетельству № 918291 с приоритетом от 11.03.2021, «**#POBEDA #ПОБЕДА**» по свидетельству № 985853 с приоритетом от 05.07.2021, «**POBEDA**» по свидетельству № 961996 с приоритетом от 21.10.2020, «**ПОБЕДА!**» по свидетельству **ПОБЕДА**

№ 684106 с приоритетом от 27.06.2017, «**POBEDA**» по свидетельству № 572694 с приоритетом от 14.11.2013 (срок действия исключительного права продлен до 14.11.2033), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

Заявитель не согласился с принятым Роспатентом решением, подал возражение, поступившее 19.11.2024 . Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя, включающих слова «Победа», в том числе зарегистрированных для услуг «обеспечение пищевыми продуктами» 42 класса МКТУ, «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги ресторанов с едой на вынос» 43 класса МКТУ, при этом товарные знаки заявителя имеют более ранние даты приоритета;

- регистрация заявленного обозначения не приведет к смешению в глазах потребителей, так как заявитель и его продукция обладает широкой известностью на территории Российской Федерации;

- входящий в состав заявленного обозначения элемент «» воспроизводит общеизвестный товарный знак по свидетельству № 172, а также ранее зарегистрированные товарные знаки «», «» по свидетельствам №№ 269237, 923987;

- учитывая наличие общеизвестного товарного знака по свидетельству № 172, серии зарегистрированных товарных знаков на имя Заявителя, их использование на протяжении более 20 лет, очевидно, что словесные элементы «Победа», «Победа

вкуса» в результате их интенсивного использования широко известны потребителю и ассоциируется с Кондитерской фабрикой «Победа»;

- заявленное обозначение содержит прямое указание на заявителя – «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА», вследствие чего однозначно ассоциируется именно с ним;

- длительный период производства шоколадной, кондитерской продукции, высокое качество используемого сырья, стабильно растущие показатели, новации, ценовая доступность продукции для рядового российского потребителя, проведение широких рекламных кампаний, в том числе на федеральных телевизионных каналах, постоянно растущий объем продаж шоколадных изделий, маркируемых серией товарных знаков заявителя, разветвленная сеть дистрибьюторов, размещение продукции с предложением к продаже на популярных маркетплейсах, продвигающих шоколадную продукцию заявителя, свидетельствуют о надлежащем уровне известности не только общеизвестного товарного знака, но и других товарных знаков, входящих в серию, а также самого заявителя;

- Роспатент ранее зарегистрировал на имя заявителя для услуг 43 класса МКТУ знак обслуживания по свидетельству № 923987, в связи с чем к заявленному обозначению должен был быть применен тот же подход, а отказ в регистрации продолжения серии товарных знаков для однородных услуг нарушает принцип законных ожиданий заявителя;

- действия ООО «Новые Технологии» по регистрации противопоставленных товарных знаков являются недобросовестными и осуществляются исключительно с целью причинить вред ООО «Кондитерская фабрика «Победа» (злоупотреблением правом);

- ООО «Новые Технологии» испрашивает правовую охрану для обозначений с элементами «ПОБЕДА», «ПОБЕДА ВКУСА», в том числе, для товаров 29, 30 и услуг 43, 44 классов МКТУ в нарушение условий мировых соглашений с ООО «Кондитерская фабрика «Победа», которые были утверждены судом в рамках дел №№СИП-881/2014, СИП-879/2014.

На основании изложенного заявитель просит отменить оспариваемое решение и принять решение о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2023811259 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ, а именно *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги ресторанов с едой на вынос»*.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2024 по делу № СИП-1311/2024 были приняты обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту совершать действия по вынесению решения по результатам рассмотрения возражения в отношении заявки на товарный знак № 2023811259 до принятия Судом по интеллектуальным правам решения по указанному делу, вследствие чего рассмотрение возражения было приостановлено.

После завершения рассмотрения указанного спора и отмене обеспечительных мер рассмотрение возражение продолжилось.

Заявителем представлено дополнение к возражению, в котором дополнительно сообщается об иной заявке заявителя, содержащей элементы «Кондитерская фабрика», присутствующие в заявленном обозначении, по которой испрашивается правовая охрана также для услуг 43 класса МКТУ (делопроизводство не завершено).

Также заявитель сообщил, что активно осуществляет предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг общественного питания в магазине-кафе «Победа», вызывающем ассоциации у потребителей по поводу источника происхождения услуг в сфере общественного питания, связанные с заявителем, в том числе благодаря тому, что элемент «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА» идентифицирует заявителя, являясь частью его фирменного наименования.

Дополнительно заявитель приобщил копии материалов экспертизы иной заявки заявителя, копии документов о предпринимательской деятельности, публикации в сети «Интернет», а также распечатки из онлайн словарей.

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

С учетом даты подачи (10.01.2023) заявки № 2023811259 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572) (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в том числе, 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе общепринятые наименования, 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.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2023811259 было



подано комбинированное обозначение «», представленное в виде прямоугольника, в центральной части которого размещена композиция из слов «Победа», «Вкуса», изображения, напоминающего по форме развевающийся флаг и вытянутой по горизонтали плашки, где размещены перечисленные элементы. Под

указанной композицией расположены слова «Кондитерская фабрика «Победа», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке № 2023811259 испрашивается для услуг 43 класса МКТУ, перечисленных в возражении.

Заявитель не оспаривает указание слов «Кондитерская фабрика» в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поддерживает соответствующую просьбу, имеющуюся в графе (526) заявки.

В соответствии с оспариваемым решением регистрации заявленного **ПОБЕДА ВКУСА** обозначения для услуг 43 класса МКТУ товарные знаки « **Victory of Taste** » по свидетельству № 918291, «**#POBEDA #ПОБЕДА**» по свидетельству № 985853, «**POBEDA**» по свидетельству № 961996, «**ПОБЕДА!**» по свидетельству № 684106, «**ПОБЕДА**» по свидетельству № 572694, зарегистрированных на имя ООО «Новые технологии».

Анализ статуса противопоставленных товарных знаков показал, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.07.2025 внесены сведения о государственной регистрации отчуждения исключительных прав на все вышеуказанные товарные знаки по договору от 11.07.2025 № РД0510440 в отношении всех товаров и/или услуг. В связи с указанным правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№918291, 985853, 961996, 684106, 572694 является ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА», то есть заявитель по рассматриваемой заявке, что исключает основания для противопоставления этих товарных знаков.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2024 , отменить решение Роспатента от 06.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023811259.