

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

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) 13.06.2023 возражение, поданное компанией Аугуст Шторк КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №900666, при этом установила следующее.

Merçi
у Вас хороший вкус!


Товарный знак « *Merçi* у Вас хороший вкус! » по свидетельству №900666 с приоритетом от 29.08.2020 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.10.2022 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Индивидуального предпринимателя Бойко Натальи Сергеевны, Омская область, Омский район, д.п. Чернолучинский, ул. Советская, 12, кв. 3 (далее – правообладатель, ИП Бойко Н.С.).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.06.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №900666, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса, статье 10 bis Парижской Конвенции и статье 14 Закона РФ «О защите конкуренции».

Возражение основано на доводах о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака со следующими знаками, правовая охрана которым была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение:

«Merci» по международной регистрации №320574, зарегистрированным МБ ВОИС 15.09.1966 для товаров 30 класса МКТУ «cocoa, chocolate, sugar confectionery» (какао, шоколад, кондитерские изделия);

«**мерси merci**» по свидетельству №682872 с приоритетом от 07.06.2018, зарегистрированным для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, шоколад, изделия шоколадные, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для изготовления вышеперечисленных товаров, включенные в данный класс»;


«» по свидетельству №85109 с приоритетом от 01.08.1988, зарегистрированным для товаров 30 класса МКТУ «какао, шоколад, кондитерские изделия»;

«MERCİ FINEST SELECTION» по международной регистрации №1109338 с конвенционным приоритетом от 24.08.2011, зарегистрированным для товаров 30 класса МКТУ «confectionery, chocolate and chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products included in this class» (кондитерские изделия, шоколад и изделия шоколадные, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для изготовления вышеперечисленных товаров, включенные в данный класс);


«merci. Спасибо, что ты есть.» по международной регистрации №1253999 с конвенционным приоритетом от 18.03.2015, зарегистрированным для товаров 30 класса МКТУ «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, Ice-cream, preparations for making the aforementioned products included in this class» (кондитерские изделия, шоколад, изделия шоколадные, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для изготовления вышеперечисленных товаров, включенные в данный класс);

«merci BLACK & WHITE SELECTION» по международной регистрации №1551728 с конвенционным приоритетом от 18.02.2020, зарегистрированным для товаров 30 класса МКТУ «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned goods, included in this class» (кондитерские изделия, шоколад, изделия шоколадные, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для изготовления вышеперечисленных товаров, включенные в данный класс);




«» по международной регистрации №1402151 с конвенционным приоритетом от 24.08.2017, зарегистрированным для товаров 30 класса МКТУ «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, preparations for making the aforementioned products included in this class» (кондитерские изделия, шоколад, изделия шоколадные, изделия кондитерские мучные, препараты для изготовления вышеперечисленных товаров, включенные в данный класс);




«» по международной регистрации №1533623, зарегистрированным МБ ВОИС 03.04.2020 для товаров 30 класса МКТУ «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products, included in class» (кондитерские изделия, шоколад, шоколадные изделия,

изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для приготовления указанных продуктов, включенные в класс);




«» по международной регистрации №1533385, зарегистрированным МБ ВОИС 03.04.2020 для товаров 30 класса МКТУ «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products, included in class» («кондитерские изделия, шоколад, шоколадные изделия, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для приготовления указанных продуктов, включенные в класс»);



«» по международной регистрации №1533381, зарегистрированным МБ ВОИС 03.04.2020 для товаров 30 класса МКТУ «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products, included in class» (кондитерские изделия, шоколад, шоколадные изделия, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для приготовления указанных продуктов, включенные в класс).

По вопросу сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в возражении отмечено следующее.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Merci» занимает центральное место в композиции обозначения, наиболее удобен для восприятия и, в связи с этим, является доминирующим элементом. Словесный элемент «у вас хороший вкус!» является описательным для товаров, представленных в перечне свидетельства, написан маленьким шрифтом внизу обозначения, не привлекает внимания потребителя и не меняет общее впечатление.

Доминирующий словесный элемент оспариваемого товарного знака «Merci» (произносится как [МЕРСИ]) и товарные знаки «Merci» по международной регистрации №320574, «» по свидетельству №85109, равно как и иные противопоставленные в возражении товарные знаки нашего, содержащие

словесный элемент «Merci»/«Мерси», являются тождественными по фонетическому (звуковому) критерию.

Сопоставляемые товарные знаки являются визуально сходными в результате чего потребитель может посчитать оспариваемый товарный знак продолжением серии товарных знаков компании Аугуст Шторк КГ.

Словесный элемент «Merci» имеет следующие значения в переводе с французского языка: спасибо; благодарность; благодарю! Также слово «Мерси» часто используется в обиходе среди российских потребителей в неформальном общении как выражение благодарности.

Таким образом, семантика у сравниваемых обозначений одинаковая и заложенный смысл совпадает.

Исходя из вышеизложенного, товарные знаки лица, подавшего возражения, и оспариваемый товарный знак являются тождественными с точки зрения доминирующей части «Merci» (визуально, фонетически и семантически) и сходными до степени смешения по всем сравнительным критериям, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «Мерси»/«Merci» положен в основу большого количества товарных знаков Аугуст Шторк КГ, что позволяет говорить о наличии у него серии товарных знаков с сильным словесным элементом.

Лицо, подавшее возражение, разделяет товары, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, на четыре группы товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, принадлежащие компании Аугуст Шторк КГ:

- товары, относящиеся к типу кондитерских изделий - например, желе, джемы, муссы и т.п.;
- товары, дополняющие или заменяющие товары лица, подавшего возражение
- например, закуски легкие на основе фруктов, соусы, консервы фруктовые, варенье, желе, чипсы фруктовые, плоды или ягоды, сваренные в сахаре и т.д.;

- товары, входящие в состав кондитерских и мучных изделий, например, изюм, артишоки, фасоль, имбирь, замороженные фрукты и овощи, съедобные цветы, семечки, гвоздика [пряность], специи, цедра, майонез и т.д.

- товары, являющиеся заготовками для изготовления кондитерских и мучных изделий, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение, например, концентраты фруктовые для приготовления пищи, концентраты овощные для приготовления пищи, муссы, желатин, паста фруктовая, эссенции пищевые, экстракты, специи, соусы, семена и т.д.


Вышеупомянутые товары, приведенные в перечне оспариваемой регистрации, также как и товары, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки компании Аугуст Шторк КГ, относятся к одной группе продовольственных товаров и имеют общее назначение - удовлетворение потребностей человека в пище.

Принимая во внимание тот факт, что, товары 29 и 30 классов МКТУ относятся к продуктам питания, в том числе к кондитерским изделиям, они могут продаваться в одном и том же отделе магазина (супермаркета), могут находиться в одном ценовом диапазоне, то степень смешения их в хозяйственном обороте, а также в глазах потребителей чрезвычайно высока.



Таким образом, учитывая вышеприведенный анализ на сходство товарных знаков, а также однородность товаров и услуг, становится очевидным, что существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком компании Аугуст Шторк КГ.

В возражении отмечено, что ранее ИП Бойко Н.С. подавала на регистрацию заявки в отношении обозначений, сходных с оспариваемым товарным знаком, для товаров 29, 30 классов МКТУ, совпадающих с перечнем оспариваемой регистрации. Компания Аугуст Шторк КГ, в свою очередь, обращалась в Роспатент с доводами о несоответствии заявленных обозначений требованиям законодательства. Обращения компании Аугуст Шторк КГ были учтены при принятии решений по заявкам ИП Бойко Н.С.


Мерси
скоро к столу неси!

Так, после обращения правовая охрана товарному знаку «» по свидетельству №846918 была предоставлена только в отношении товаров 29 класса МКТУ «икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кимчи; паста томатная; пикули; супы овощные».



В отношении обозначений «» по заявке №2020735847, «» по



заявке №2020735896, «» по заявке №2020735878, заявленных на имя ИП Бойко Н.С. для товаров 30 класса МКТУ «заправки для салатов; кетчуп [соус]; майонез; соусы [приправы]», приняты решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков.

Семейный бизнес компании Аугуст Шторк КГ быстро растет и развивается и на сегодняшний день входит в десятку крупнейших производителей кондитерских изделий. Продукция лица, подавшего возражение, радует своих потребителей более чем в 100 странах мира.

Конфеты под товарным знаком «Merci» компания Аугуст Шторк КГ начала выпускать в 1965 году. Все конфеты отличаются по цвету обёртки. Каждая конфета «Merci» выглядит как маленькая шоколадка. Она завернута в симпатичный фантик, по которому можно определить вид шоколада и начинку. На каждой обёртке написано название. Этот шоколад выпускается с разными вкусами, каждый из которых хорош по-своему.

Рекламные ролики конфет «Merci» отличаются теплотой и душевностью и представляют собой трогательные мини-фильмы. Музыка из рекламы и слова песни также всем хорошо известны: «Я так счастлив, я так рад у меня есть ты, хочу сказать «благодарю» и говорю «мерси». Мерси - спасибо, что ты есть».

Лицо, подавшее возражение, представило данные о трансляции рекламных роликов продукции «Merci» на различных российских телеканалах (включая федеральные) за 2019 - 2021 годы.

Конфеты «Merci» реализуются в крупнейших розничных сетях по всей России и, кроме того, предлагаются к продаже и через Интернет-магазины. Объем продаж в 2020 и 2021 годах составил в среднем 5 400 т. в год.

Согласно данным Nielsen Россия, доля российского рынка шоколадных конфет «Merci» в 2020 году составляла 13,4 %, а в 2021 году 13,1%». По объему продаж, так и по доле на рынке продаж продукция Merci занимала второе место на рынке продаж (после Raffaello от Ferrero).

По данным Brand Pulse, повышение узнаваемости бренда «Мерси» варьировалось от 91,6% до 94% в 2020-2022 гг., тогда как неподготовленная узнаваемость бренда в те годы колебалась от 17,98% до 24,28%.

В возражении акцентируется внимание на длительной истории существования немецкой компании Аугуст Шторк КГ, а также на ее активной деятельности на территории Российской Федерации. В этой связи российские потребители по мнению лица, подавшего возражение, поневоле могут явиться потребителями товаров, произведенных ИП Бойко Н.С., полагая, что данные товары произведены компанией Аугуст Шторк КГ или его родственными предприятиями или по его лицензии.

Такое предположение является ложным, поскольку ИП Бойко Н.С. не имеет никакого отношения к компании лица, подавшего возражение, или его родственным компаниям и не имеет с ними никаких производственных связей или заключенных лицензий на производство товаров.

Вышеперечисленное позволяет утверждать, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров и потому будет противоречить пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Также в возражении указано, что действия ИП Бойко Н.С. по регистрации товарного знака, который является сходным до степени смешения с товарными

знаками компании Аугуст Шторк КГ для однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ, подпадают под требования статьи 10 bis «Парижской конвенции об охране промышленной собственности» и статьи 14 Закона РФ «О защите конкуренции» и должны быть пресечены в соответствии с нормами действующих международного и российского законодательств.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №900666 недействительным полностью.

С возражением были представлены следующие материалы:

- копии заявок, поданных ранее на имя Бойко Н.С., в отношении которых вынесены решения об отказе в регистрации (1);
- распечатка электронного словаря «Мультитран» (2);
- скриншоты рекламной продукции (3);
- информация о транслируемых на российском телевидении рекламных роликов шоколада «MERCİ» (4);
- данные компаний TNS и Nielsen Россия о продажах и узнаваемости продукции «MERCİ» на российском рынке (5);
- информация о доверителе из официальных сайтов www.storck.ru, www.storck.com, www.merci.com (6);
- распечатки из сети Интернет касательно присутствия товаров «MERCİ» на российском рынке (7);
- распечатки из форумов, сайтов отзывов, блогов касательно шоколадных конфет «MERCİ» (8);
- распечатки поисковых систем касательно упоминания Аугуст Шторк КГ и его продукции (9).

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения. В частности, в отзыве ИП Бойко Н.С. опровергает выводы возражения о сходстве сравниваемых средств до степени смешения.

Правообладатель не отрицает того, что сравниваемые товарные знаки включают словесный элемент «Merci». Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «Merci» выполнен с имитацией рукописного с заглавной буквой «M» с большим завитком в начале шрифтовой графики, который одновременно может быть воспринят как дополнительная буква «C». Под описанным элементом размещено словосочетание «у Вас хороший вкус», написанное в стиле рукописного каллиграфического письма. В реализуемой продукции товарный знак используется также как в регистрации, преимущественно, в красном цвете.

В противопоставленных товарных знаках словесный элемент «Merci», используемый на реализуемой продукции, воспроизведен строчными буквами в написании, близком к печатному латинскому шрифту, правильными, утолщенными прямыми буквами, с графическим элементом в форме сердечка над буквой «i». Воспроизводится этот словесный элемент в цвете «под золото».

Наличие в оспариваемом знаке слогана «у Вас хороший вкус» значительно увеличивает звуковую длину оспариваемого товарного знака по сравнению с противопоставленными товарными знаками, что позволяет утверждать о значимых фонетических отличиях. Смысловое значение оспариваемого товарного знака обусловлено не только словом благодарности, а в значительной степени формируется за счет слогана «у Вас хороший вкус», повышающего самооценку потребителя.

Таким образом, анализ сравниваемых обозначений по графическому, семантическому и фонетическому признакам сходства позволяет, по мнению правообладателя, сделать вывод о том, что эти знаки характеризуются невысокой степенью сходства, а наличие в них слова «Merci» не предопределяет их сходство до степени смешения.

Правообладатель отметил, что перечень товаров 29, 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №900666 отражает те товары, которые производятся

правообладателем - это различные соусы и приправы, майонез, кетчуп и иные соусы и добавки к блюдам из мяса, рыбы, овощей.

Согласно справочным и энциклопедическим изданиям: «Майонез (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара» (<https://ru.wikipedia.org>); «Соус (от фр. sauce — подливка) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда» (<https://ru.wikipedia.org/wiki>). «Приправа -ы, ж. То, что добавляется в кушанье для улучшения его вкуса, для аромата и т. п.» (<https://kartaslov.ru>).

Противопоставленные товарные знаки компании Аугуст Шторк КГ зарегистрированы для шоколада и кондитерских изделий. То, что сравниваемые товары являются продуктами питания, не является доказательством их однородности, так как разные продукты питания могут относиться к разным родовым группам. Эта позиция отражена в Постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2016 по делу №СИП-420/2015, в Решении Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2015 по делу №СИП-120/2014.

Продукты питания реализуются в универсальных магазинах, которые предлагают большой ассортимент различных продуктов. Товары 29 и 30 классов МКТУ, указанные в регистрации №900666, и кондитерские изделия, включая шоколад, никогда не встречаются при их реализации, поскольку эти сравниваемые товары продаются в разных секциях магазина, размещаются на разных полках, характеризуются различными условиями реализации и хранения.

Например, специи имеют значительно больший срок хранения, чем шоколад, и никогда не могут находиться на одной полке с ним, так как шоколад потеряет свое качество, впитав запахи специй. Майонез реализуется при размещении их в шкафах с пониженной температурой. Конфеты и шоколад размещаются на полках и не требуют охлаждения. Овощи не могут храниться и реализовываться вблизи

кондитерских изделий, так как у обработанных овощей короткий срок хранения и также требуется соответствующий температурный режим, и т.п.

Сравниваемые товары характеризуются различными технологиями производства и различной сырьевой базой, что исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Изложенное в возражении утверждение о том, что часть указанных в оспариваемой регистрации товаров (корица, изюм и т.п.) могут быть в составе кондитерских изделий не доказывает их однородность. Если потребителю необходимо приобрести изюм, он идет в отдел супермаркета, где продаются сушеные фрукты и орехи, а не приобретает шоколад, чтобы изъять из него изюм. Тот факт, что один товар может входить в состав другого товара, являться одним из его ингредиентов не является доказательством однородности таких товаров. Этот вывод подтверждается судебной практикой, например, такая позиция отражена в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2016 по делу №СИП-454/2015 и от 20.09.2018 по делу №СИП-806/2017.

Изложенный выше анализ, доказывает то, что товары, указанные в оспариваемой регистрации №900666, являются неоднородными товарам, указанным в перечне товарных знаков компании Аугуст Шторк КГ.

ИП Бойко Н.С. принадлежит исключительное право на словесный товарный знак «Мерси Mercì Mercì» по свидетельству №715475 с приоритетом от 06.11.2018, зарегистрированный в отношении товаров 29 класса МКТУ (молочные продукты) и 30 класса МКТУ (кетчуп, соус, майонез). Таким образом, до даты подачи правообладателем первой заявки на товарный знак, включающий словесный элемент «Mercì», компании Аугуст Шторк КГ принадлежало всего четыре зарегистрированных товарных знака со словом «Mercì», что не может оцениваться как серия товарных знаков, значительно усиливающая вероятность смешения товарных знаков и существенно расширяющая требования по оценке однородности.

Шоколад под брендом «Mercì» известен в России, но он не является настолько распространенным и самым популярным до такой степени, что может быть

основанием для отказа в регистрации сходных знаков в отношении неоднородных товаров.

Товарный знак «merci» компании Аугуст Шторк КГ не признан в установленном законом порядке общеизвестным товарным знаком, и этот факт также должен быть принят во внимание при оценке однородности товаров.

Правообладатель считает, что зарубежная компания Аугуст Шторк КГ не должна необоснованно претендовать на статус своего бренда на уровне общеизвестных товарных знаков.

Информация из сети Интернет, представленная в возражении, доказывает только то, что потребитель может быть знаком с конкретной продукцией - шоколадом «Merci», и, никоим образом, не доказывает того, что слово «Merci» ассоциируется у потребителя майонеза, соусов и других, указанных в перечне регистрации №900666 товаров, с компанией Аугуст Шторк КГ.

Правообладатель считает, что товарные знаки компании Аугуст Шторк КГ не могут быть основанием для прекращения действия правовой охраны товарного знака №900666 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходство сравниваемых товарных знаков характеризуется невысокой степенью, а товары, указанные в оспариваемой регистрации и в товарных знаках, зарегистрированных на имя компании Аугуст Шторк КГ, являются неоднородными.

Представленная в возражении информация не доказывает, что использование обозначения «Merci У Вас хороший вкус», а также использование слова «Merci» как такового, в любом его воспроизведении, будут вызывать у потребителей майонеза, соусов и аналогичных им товаров ассоциативные связи с компанией Аугуст Шторк КГ. То есть предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №900666 не противоречит пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель не является конкурентом компании Аугуст Шторк КГ, так как осуществляет деятельность в другой сфере, в другом секторе продовольственного рынка, а производимые правообладателем товары, не являются однородными товарам лица, подавшего возражение. В этой связи утверждение лица,

подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака №900666 является актом недобросовестной конкуренции правообладатель считает ложным.

Также правообладатель отметил, что указание в качестве основания для оспаривания по статье 10-bis Парижской конвенции не соответствует российскому законодательству.

К отзыву на возражение правообладатель приобщает документы, подтверждающие то, что с его участием и под его контролем осуществляется производство реальной продукции, активно ведутся рекламные кампании по продвижению майонеза, кетчупа, различных соусов, и сопутствующих указанным товарам продукции, которая квалифицируется как товары 29 и 30 класса МКТУ, указанные в оспариваемой регистрации №900666. Продукция сопровождается товарными знаками «Мерси», «Merci у Вас хороший вкус!», «Merci скорей к столу неси!» (регистрации №№715475, 846918, 846919).

За период 2020 - 2022 гг. затраты на рекламу продукции, сопровождаемой вышеуказанными зарегистрированными товарными знаками, в том числе оспариваемым товарным знаком, составила более 25 миллионов рублей, что для среднего российского бизнеса является значительной суммой.

Оспариваемый товарный знак используется для маркировки реальной продукции, производство которой было начато в конце 2019 года, что доказывается прилагаемыми копиями счет-фактур по поставке продукции за период 2020-2023 гг., при этом поставка была осуществлена не только в Омский регион, но и в города Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Республика Башкортостан.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №900666.

Правообладателем представлены следующие документы (копии):

- документы по изготовлению и размещению наружной и телевизионной рекламы на каналах: Россия 24, Первый, Россия 1, СТС, РЕН, ТВ-3, ТНТ, Домашний, Пятница, за 2020 - 2023 гг. (10);

- документы по размещению рекламы на транспорте, 2022-2023 гг. (11);

- документы по распространению радиорекламы, 2020 - 2023 гг. (12);
- документы по изготовлению рекламных пакетов, 2020, 2023 гг. (13);
- скриншоты кадров видеороликов (раскадровка) (14);
- дипломы выставок (15);
- договор о совместной деятельности (16);
- лицензионный договор (17);
- счета-фактуры (18);
- договора на упаковки (19);
- договор заказа продукции (20).

Дополнительно в корреспонденции, поступившей 13.10.2023, правообладатель направил Отчет о социологическом исследовании, проведенном Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ», г. Москва (21).

Прилагаемый отчет, по мнению правообладателя, доказывает то, что отсутствует риск смешения потребителем товарного знака по свидетельству №900666 с продукцией компании Аугуст Шторк КГ, оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение и его регистрация произведена правомерно.

Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя на возражение, в корреспонденции, поступившей 18.10.2023, представило следующие доводы.

Компания Аугуст Шторк КГ просит применить единообразный подход при рассмотрении сходных обозначений, а именно, учесть при оценке правомерности регистрации оспариваемого товарного знака, то что на имя ИП Бойко Н.С. были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №846918 и №846919 с идентичным доминирующим элементом «Merсі» для ограниченного перечня товаров.

Словосочетание «У вас хороший вкус!» по мнению лица, подавшего возражение, не обладает различительной способностью, носит описательный характер в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, поскольку в нарушение пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса указывает потребителю, что данный товар должен

быть хорошего качества и, в соответствии с действующими нормативными актами, должно быть включено в состав товарного знака как неохраняемый элемент.

Возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.

Известность компании Аугуст Шторк КГ, а также ее товаров, маркированных обозначением «Merсі», возникшая задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, является общеизвестным фактом.

Информация, которую приводит правообладатель в своём отзыве, не свидетельствуют о широком использовании оспариваемого товарного знака на территории России.

Учитывая, что товарные знаки компании Аугуст Шторк КГ и оспариваемый товарный знак являются практически тождественными товарными знаками, то самый широкий перечень товаров должен рассматриваться как однородный. Таким образом, все товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарам, в отношении которого зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- скриншоты с русскоязычного сайта компании Аугуст Шторк КГ, социальных сетей (22);
- скриншоты из Интернет-магазинов, подтверждающие присутствие товаров на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака (23);
- отзывы потребителей касательно товара компании Аугуст Шторк КГ, датированные как минимум 2015 годом (24);
- декларации от имени компании Аугуст Шторк КГ (25).

Правообладатель, ознакомившись с позицией лица, подавшего возражение, отметил, что возражения на решения экспертизы по заявкам, по которым в

результате были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №846918 и №846919, в палату по патентным спорам не подавались, и, следовательно, наличие этих решений экспертизы не может быть принято во внимание и положено в основу решения коллегии палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против правовой охраны товарного знака по свидетельству № 900666. Кроме того, правообладатель просит учесть решение Роспатента от 27.06.2018 в отношении регистрации №479076, принятого по результатам рассмотрения в палате по патентам спорам возражения компании Аугуст Шторк КГ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (29.08.2020) подачи заявки на регистрацию оспариваемого 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), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

Согласно пункту 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.

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил 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 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).



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №900666 является комбинированным и состоит из словесного элемента «Merci», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенной под ним фразы «у Вас хороший вкус!», выполненной более мелким шрифтом оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слова «Merci» и «Вас» начинаются с заглавных букв.

Правовая охрана знаку предоставлена в красном цвете в отношении следующих товаров 29, 30 классов МКТУ:

29 - артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; водоросли морские консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле;

желатин; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; икра баклажанная; икра кабачковая; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; капуста квашеная; кимчи; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты; консервированный перец; консервы овощные; консервы фруктовые; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корнишоны; кукуруза сахарная, обработанная; лук консервированный; муссы овощные; мякоть фруктовая; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; рататуй; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе овощей; супы овощные; тахини; трюфели консервированные; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы фруктовые; экстракты водорослей пищевые; ягоды консервированные;

30 - бадьян; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; гренки; заправки для салатов; имбирь молотый; карри [приправа]; кетчуп [соус]; конфитюр молочный; корица [пряность]; куркума; майонез; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мисо; орех мускатный; паста имбирная [приправа]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; порошок горчичный; приправы; пряности; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве


приправы; семя анисовое; смеси панировочные; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; сухари; сухари панировочные; тамаринд [приправа]; травы огородные консервированные [специи]; уксус; харисса [приправа]; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №900666 оспаривается лицом, подавшим возражение, в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, в частности, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из мотивов возражения, основанием для его подачи явилось то, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №682872, №85109 и знаков по международным регистрациям №320574, №1109338, №1253999, №1551728, №1402151, №1533623, №1533385, №1533381, правовая охрана которым была предоставлена ранее на территории Российской Федерации.

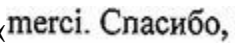
Учитывая наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на указанные знаки, а также наличие фактической деятельности по продвижению и реализации на территории Российской Федерации конфет с маркировкой «Merci» можно сделать вывод о наличии заинтересованности у компании Аугуст Шторк КГ из Германии в подаче возражения.

Противопоставленный знак «Merci» по международной регистрации №320574 является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «M» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «cocoa, chocolate, sugar confectionery» («какао, шоколад, изделия из сахара») 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №85109 является комбинированным и состоит из словесного элемента «merci», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над буквой «i» помещено стилизованное изображение сердечка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «какао, шоколад, изделия из сахара» 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «**мерси merci**» по свидетельству №682872 представляет собой словесное обозначение, включающее два словесных элемента, выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «кондитерские изделия, шоколад, изделия шоколадные, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для изготовления вышеперечисленных товаров, включенные в данный класс» 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.


Противопоставленный знак «MERCİ FINEST SELECTION» по международной регистрации №1109338 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «Confectionery, chocolate and chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products included in this class» («кондитерские изделия, шоколад и продукты из шоколада, кондитерские мучные изделия, мороженое, препараты для изготовления указанных продуктов, включенные в данный класс») 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1253999 представляет собой словесное обозначение, включающее слово «merci» и фразу «Спасибо, что ты есть.», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products included in this



class» («кондитерские изделия, шоколад, изделия шоколадные, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для изготовления вышеперечисленных товаров, включенные в данный класс») 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «merci BLACK & WHITE SELECTION» по международной регистрации №1551728 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned goods, included in this class» («кондитерские изделия, шоколад, изделия шоколадные, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для изготовления вышеперечисленных товаров, включенные в данный класс») 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.




Противопоставленный знак «» по международной регистрации №1402151 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «merci», выполненный оригинальным шрифтом золотистого цвета буквами латинского алфавита, и реалистическое изображение конфет, размещенных над словом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, preparations for making the aforementioned products included in this class» («кондитерские изделия, шоколад, изделия шоколадные, изделия кондитерские мучные, препараты для изготовления вышеперечисленных товаров, включенные в данный класс») 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленные знаки  по международной регистрации

№1533623,  по международной регистрации №1533385,  по международной регистрации №1533381, представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «merci», выполненный оригинальным шрифтом золотистого цвета буквами латинского алфавита. Под словесным элементом размещено реалистическое изображение кусочков шоколада и орехов. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров «confectionery, chocolate, chocolate products, pastries, ice-cream, preparations for making the aforementioned products, included in class» («кондитерские изделия, шоколад, шоколадные изделия, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для приготовления указанных продуктов, включенные в класс») 30 класса МКТУ, указанных в перечне международных регистраций.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых знаков показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке  основную индивидуализирующую функцию за счет визуального доминирования выполняет словесный элемент «Merci» [м е р с и].

Merci
у Вас хороший вкус!

Что касается словесной части «у Вас хороший вкус!», то она в меньшей степени акцентирует на себе внимание потребителя, поскольку выполнена мелким шрифтом. Вместе с тем данный элемент также участвует в индивидуализации товаров и включен в состав товарного знака в качестве охраняемого элемента.

Что касается довода возражения о том, что в составе оспариваемого товарного знака словосочетанию «У Вас хороший вкус!» правовая охрана предоставлена в нарушение пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно носит описательный характер по отношению к товарам, представленным в перечне регистрации №900666, коллегия отмечает следующее.

Для восприятия словосочетания «У Вас хороший вкус!» в качестве оценки хорошего качества товаров нужны домысливания и ассоциации. Данная фраза представляет собой эмоционально окрашенное обращение к покупателю, подчеркивающая наличие у него хорошего вкуса. Такому восприятию способствует написание местоимения «Вас» с заглавной буквы «В», поскольку, как известно, использование заглавной буквы в указанном местоимении при обращении к одному лицу представляет собой проявление уважительного отношения к данному лицу.

Вышеизложенный анализ показал, что основания для исключения фразы «У Вас хороший вкус!» в составе оспариваемого товарного знака из правовой охраны в рамках требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В противопоставленных товарных знаках основная индивидуализирующая функция осуществляется посредством словесного элемента «Merci»/«Мерси», которое является единственным элементом товарного знака, либо доминирует в знаке или занимает начальную позицию, с которой начинается восприятие/прочтение товарного знака.

Именно словесный элемент «Merci» образует серию товарных знаков лица, подавшего возражение. Что касается словесных элементов «FINEST SELECTION» (с франц. «лучший выбор»), «BLACK & WHITE SELECTION» (с англ. «черно-белый выбор»), то и они в силу частого использования и описательного характера являются слабыми с точки зрения индивидуализации элементами.

Сравнение оспариваемого и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат слова «Merci»/«Мерси», которые совпадают по смыслу (воспринимаются потребителем в значении известного французского слова «спасибо») и характеризуются фонетическим тождеством.

С точки зрения визуального признака сходства, сопоставляемые товарные знаки характеризуются идентичным расположением одинаковых букв по отношению друг к другу в слове «Merci», использованием одного алфавита. Однако графический критерий в данном случае является второстепенным, поскольку превалируют иные признаки сходства.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Относительно однородности товаров 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана товарного знака по свидетельству №900666, и товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленных средств индивидуализации, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует в отношении товаров 30 класса МКТУ *«кондитерские изделия, шоколад, шоколадные изделия, изделия кондитерские мучные, мороженое, препараты для приготовления указанных продуктов»*.

В ГОСТе Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» установлены основные термины и определения в области кондитерских изделий и полуфабрикатов кондитерского производства, производимых и реализуемых на территории Российской Федерации.

В частности, в указанном стандарте приведены следующие определения.

Кондитерское изделие: многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов сырья - сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов.

Кондитерские изделия подразделяют на следующие группы: шоколад, какао, сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия.

Кондитерский полуфабрикат: пищевой продукт, полученный в результате обработки одного или нескольких видов сырья, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов, применяемый для дальнейшего использования при производстве кондитерских изделий.

Правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №900666 распространяется на товары аналогичного рода (товар «сухари» 30 класса МКТУ относится к мучным кондитерским изделиям), а также на корреспондирующие

товары 29 класса МКТУ «варенье имбирное; изюм; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; композиции из обработанных фруктов; концентраты фруктовые для приготовления пищи; мякоть фруктовая; паста фруктовая прессованная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; финики; фрукты глазированные; фрукты обработанные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые» и 30 класса МКТУ «конфитюр молочный».

Указанные товары не являются непосредственно кондитерскими изделиями (за исключением товара «сухари», который, как отмечено выше в данном заключении, представляет собой мучное кондитерское изделие), однако, они, так же как и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, шоколад, шоколадные изделия, изделия кондитерские мучные», могут самостоятельно употребляться в пищу в качестве сладких блюд, десертов.

Сопоставляемые товары 29 и 30 классов МКТУ имеют общие признаки, такие как назначение (употребляются в пищу как сладости), круг потребителей, условия производства и реализации (совместная встречаемость при продаже), взаимозаменяемость и, следовательно, являются однородными.

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков также распространяется на обобщенную позицию товаров 30 класса МКТУ «препараты для приготовления кондитерских изделий, шоколада, шоколадных изделий, изделий кондитерских мучных и мороженого». Исходя из определения, изложенного в ГОСТе Р 53041-2008, основными ингредиентами перечисленных товаров являются сахар, мука, какао-продукты, жиры, молоко. Однако данные виды товаров не представлены в перечне товарного знака по свидетельству №900666.

Вместе с тем, часть вышеперечисленных товаров 29, 30 классов МКТУ могут быть использованы не только как самостоятельный готовый к употреблению продукт (десерт, сладкое блюдо), но и в качестве кондитерского полуфабриката, который получают путем обработки одного или нескольких видов сырья, и применяют для дальнейшего использования при производстве кондитерских изделий.

Что касается иных товаров 29, 30 класса МКТУ оспариваемого перечня (29 - артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; водоросли морские консервированные; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; желатин; икра баклажанная; икра кабачковая; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; капуста квашеная; кимчи; кольца луковые; компоты; консервированный перец; консервы овощные; консервы фруктовые; концентраты овощные для приготовления пищи; корншоны; кукуруза сахарная, обработанная; лук консервированный; муссы овощные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливки консервированные; паста томатная; пикули; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре томатное; рататуй; салаты овощные; семена обработанные; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе овощей; супы овощные; тахини; трюфели консервированные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; хумус; цветы сухие съедобные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; экстракты водорослей пищевые; ягоды консервированные; 30 - бадьян; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; горчица; гренки; заправки для салатов; имбирь молотый; карри [приправа]; кетчуп [соус]; корица [пряность]; куркума; майонез; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; мисо; орех мускатный; паста имбирная [приправа]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; порошок горчичный; приправы; пряности; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; смеси панировочные; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; сухари

панировочные; тамаринд [приправа]; травы огородные консервированные [специи]; уксус; харисса [приправа]; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоучоу [приправа]; шафран [специи]; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел), то они представляют собой самостоятельные виды товаров, которые имеют иное назначение, условия реализации, круг потребителей, а их использование в составе кондитерских изделий допустимо, но не является обязательным.

Сопоставляемые товары имеют разный источник происхождения (в частности, предприятия, специализирующиеся на изготовлении кондитерских изделий, не располагают производственными мощностями для изготовления специй, соусов, консервированной продукции и пр.). В этой связи при их маркировке сходными товарными знаками они не будут смешиваться потребителями.

Указание лица, подавшего возражение, на известность потребителям товарного знака «Merci» также не влияет на представленный анализ однородности, поскольку та репутация, на которую ссылается компания компании Аугуст Шторк КГ, связана исключительно с товаром иного вида, рода и назначения («конфеты»), следовательно, не имеет отношения к обстоятельствам, влияющим на вероятность смешения сопоставляемых товарных знаков для вышеперечисленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Что касается товара 30 класса МКТУ «мороженое», то данный товар по своему назначению является десертом, в связи с чем имеет общие с кондитерскими изделиями назначение и круг потребителей. Кроме того, названный товар имеет совместную встречаемость при продаже с товарами 29 класса МКТУ «*фрукты замороженные*», представленными в перечне оспариваемого товарного знака, а также сходные условия производства, транспортировки, хранения. В этой связи товары «мороженое» и «*фрукты замороженные*» были признаны однородными товарами.

В силу обозначенного выше у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №900666 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29 класса МКТУ «*варенье имбирное*»;

изюм; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; композиции из обработанных фруктов; концентраты фруктовые для приготовления пищи; мякоть фруктовая; паста фруктовая прессованная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; финики; фрукты глазированные; фрукты обработанные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые; фрукты замороженные» и товаров 30 класса МКТУ «конфитюр молочный; сухари».

Что касается доводов, приведенных в качестве обоснования несоответствия товарного знака по свидетельству №900666 требованиям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе, с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя. Для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих наличие по состоянию на дату приоритета товарного знака у потребителя стойкой ассоциативной связи между товарами 29, 30 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, маркированными соответствующим обозначением, и их производителем.

Ранее в данном заключении в рамках оценки оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия пришла к выводу о сходстве товарных знаков до степени смешения только в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ, представляющих собой сладости, десерты, кондитерские изделия и их ингредиенты. В отношении иных сопоставляемых товаров 29, 30 класса МКТУ однородность не установлена.

В рамках изложенного довода лицо, подавшее возражение, ссылается на документы (1-9; 22-25), которые иллюстрируют введение в гражданский оборот компанией Аугуст Шторк КГ на территории Российской Федерации шоколадных конфет с маркировкой «Merсі» (представлены декларация компании, информация из сети Интернет о предложениях к продаже конфет «Merсі» в России, рекламные

материалы, отзывы покупателей, заключение маркетинговой компании Nielsen Россия о занимаемой доле российского рынка шоколадными конфетами «Merci»).

При этом лицо, подавшее возражение, документально не подтвердило, что на дату приоритета товарного знака по свидетельству № 900666 компания Аугуст Шторк КГ была известна российским потребителям как изготовитель каких-либо иных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака относительно производителя каких-либо товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №900666.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Напротив, данные представленного правообладателем социологического отчета, подготовленного Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» (21), свидетельствуют о несостоятельности доводов возражения о введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров для товара «майонез», поскольку 75 % опрошенных сочли, что майонез и конфеты/шоколад, содержащие на упаковках обозначение «Merci», выпускаются различными изготовителями (иные виды товаров не являлись предметом социологического исследования).

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения достаточных материалов, свидетельствующих о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары 29, 30 классов МКТУ, указанные в перечне регистрации №900666.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о необходимости квалификации действий оппонента как недобросовестных / неконкурентных,

коллегия обращает внимание на то, что Роспатент рассматривает спор только в рамках своей компетенции.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №900666 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ «варенье имбирное; изюм; желе пищевое; желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; композиции из обработанных фруктов; концентраты фруктовые для приготовления пищи; мякоть фруктовая; паста фруктовая прессованная; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; финики; фрукты глазированные; фрукты обработанные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые; фрукты замороженные» и товаров 30 класса МКТУ «конфитюр молочный; сухари».