

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.12.2023, поданное Автономной некоммерческой организацией возрождения монастырских традиций питания «Монастырская трапеза», Московская область, г. Сергиев Посад (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022720979, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2022720979 с приоритетом от 04.04.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 22.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022720979 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «КОВРИЖКА» (Коврижка - изделие из пряничного теста размером до 1-1,5 м в длину и до 1 м в ширину, иногда составленное из двух половинок. Высота коврижки 6-10 см, при условии, что она состоит из двух наложенных друг на друга половинок с промазкой между ними повидлом, вареньем. См., например, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1062/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0) указывает на вид товара, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее товарными знаками:

- «ПОСАДСКИЙ», свидетельство №671546 (приоритет 02.05.17), зарегистрированный на имя Закрытого акционерного общества "Хлебокомбинат Петровский", 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, 4, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- «ПОСАДСКИЕ», свидетельство № 174389 (приоритет 04.11.97), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "Петропродукт-Отрадное", 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса вышеуказанные товарные знаки препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- заявителем скорректирован перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ путем сокращения до позиции: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой»;

- наличие совпадающего слова само по себе не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений, элемент «ПОСАДСКАЯ» и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными, поскольку имеют звуковые и графические отличия;

- сравниваемые обозначения в целом отличаются по звуковому фактору сходства, в заявленном обозначении присутствует словесный элемент «КОВРИЖКА», который значительно увеличивает звуковой ряд словесной части анализируемого товарного знака;

- таким образом, сравниваемые обозначения имеют разную фонетическую длину, количество слов, слогов;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление в целом за счет разного количества входящих в них элементов, в заявленном обозначении словосочетание «ПОСАДСКАЯ КОВРИЖКА» выполнено в оригинальной графической манере, в то время как противопоставленные словесные товарные знаки выполнены обычным шрифтом, без какой-либо дизайнерской проработки;

- заявленное обозначение включает цельное словосочетание, транслирующее потенциальному потребителю определенный смысловой образ, значительным образом отличающий обозначение от противопоставленных обозначений по семантическому критерию;

- отличие заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием конкретной, законченной фразы, однозначно указывающей на изделие пряничного типа – коврижка, в то время как противопоставленные словесные товарные знаки, не имеющие дополнительных слов, носят неопределенный характер;

- таким образом, сравниваемые обозначения несут различную смысловую нагрузку, так как порождают различные восприятия и образы, что обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом;

- в связи с вышеизложенным добавление к слову «ПОСАДСКИЙ» элемента «КОВРИЖКА» существенным образом сказывается на восприятии обозначения потребителями, что позволяет различать его;

- насыщенность Госреестра товарными знаками, имеющими в своем составе совпадающий элемент «Посадский», в том числе ранее зарегистрированный на имя заявителя товарный знак по свидетельству №934269, подтверждает

принципиальную возможность государственной регистрации товарных знаков – словосочетаний со словом «Посадский»;

- первоначально посадами называлась населённая посадскими людьми территория за пределами укреплённого княжеского, боярского или церковного поселения (кремля, детинца, монастыря). Посадом являлась та часть, к которой будущий город прирастал, где обычно находилось торжище и ремесленные слободы;

- на сегодняшний день слово «посад» сохранилось в названиях некоторых населённых пунктов, Гаврилов Посад, Мариинский Посад, Павловский Посад, Сергиев Посад, Опеченский Посад, Казанский посад и другие. Одним из самых известных является Сергиев Посад, который входит в ансамбль древнерусских городов Золотого кольца, и его главная достопримечательность, духовное сердце России - Свято-Троицкая Сергиева Лавра;

- исторически посадами назывались торговые и ремесленные поселения при монастырях или крепостях, в связи с чем регистрация товарных знаков на имя правообладателей может создать ложное у потребителей впечатление о производителе и месте производства товаров;

- заявитель является организацией учрежденной и действующей в интересах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – одного из главных центров паломничества православных христиан в России;

- выпускаемая заявителем продукция представлена не только в стенах Лавры, но и на площадках различных торговых сетей;

- за высокое качество и верность традициям продукция заявителя была многократно отмечена экспертами и удостоивалась высших наград на конкурсах и выставках;

- за последние годы линейка продукции значительно расширилась, заявитель планирует выход с ней на иностранные рынки. При этом вырученные средства от деятельности заявителя направляются на поддержку и развитие религиозного комплекса;

- посадская коврижка готовится в Сергиевом Посаде на протяжении нескольких веков, в результате чего стала известна именно как продукт Лавры;

- заявитель совместно с Паломническим центром Свято-Троицкой Сергиевой лавры разработал проект, который предполагает новые экскурсионные программы с посещением производства коврижки и дегустацией продукта регионального бренда;

- Посадская коврижка была представлена на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организатором которого является Минсельхоз России;

- бренд «Посадская коврижка» участвовал в конкурсе на лучший промышленный дизайн России, учрежденный Правительством Москвы;

- информация о Посадской коврижке, в том числе о популярности данного продукта среди потребителей, опубликована во множестве интернет-источниках;

- противопоставленные товарные знаки не используются в отношении товаров, для которых они зарегистрированы;

- таким образом, вероятность возникновения претензий со стороны третьих лиц, а также потенциальная возможность столкновения товаров заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков на рынке, минимальна.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой».

К возражению приложены следующие материалы:

- результаты поиска по слову «посад» на ресурсе «Википедия» (1);
- статья на сайте Российского общества «Знание» (2);
- сведения о наградах заявителя (3);
- сведения об участии в конкурсе «Вкусы России» (4);
- публикация о Посадской коврижке на сайте заявителя (5);
- сведения об участии в конкурсе на лучший промышленный дизайн России (6);
- результаты поиска по запросу «Посадская коврижка» (7);

- документы, подтверждающие неиспользование товарного знака №671546 (8);
- документы, подтверждающие неиспользование товарного знака №174389 (9).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.04.2022) поступления заявки №2022720979 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно 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. 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. 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.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022720979 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в виде прямоугольной рамки, выполненной волнистой линией с точками, во впадинах которой расположены треугольники со штриховкой. Внутри рамки расположены словесные элементы «ПОСАДСКАЯ КОВРИЖКА», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в стилевом соответствии с рамкой. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую функцию в товарном знаке, являются словесные элементы «ПОСАДСКАЯ КОВРИЖКА», выполненные в

центральной части обозначения и акцентирующие на себе внимание потребителя, в связи с чем именно по ним происходит запоминание товарного знака в целом.

При этом в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «КОВРИЖКА», означающий: «изделие из пряничного теста размером до 1-1,5 м в длину и до 1 м в ширину, иногда составленное из двух половинок. Высота коврижки 6-10 см, при условии, что она состоит из двух наложенных друг на друга половинок с промазкой между ними повидлом, вареньем» (<https://dic.academic.ru>), являющийся видовым наименованием товара в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой». Следовательно, словесный элемент «КОВРИЖКА» заявленного обозначения для указанных товаров не обладает различительной способностью, является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «КОВРИЖКА» заявленного обозначения не занимает доминирующее положение, в связи с чем может быть включен в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

В заявленном обозначении наиболее сильным элементом является словесный элемент «ПОСАДСКАЯ», поскольку словесный элемент «КОВРИЖКА», как было указано выше, является неохраняемым элементом обозначения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №671546 представляет собой словесное обозначение «ПОСАДСКИЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №174389 представляет собой словесное обозначение «ПОСАДСКИЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что словесный элемент «ПОСАДСКАЯ» заявленного обозначения и словесные элементы

«ПОСАДСКИЙ», «ПОСАДСКИЕ» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№671546, 174389 характеризуются высокой степенью фонетического и семантического сходства, поскольку являются однокоренными прилагательными, образованными от слова «посад».

Фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных частей обозначений [ПОСАДСК-] и [ПОСАДСК-], [ПОСАДСК-], с которых начинается прочтение и запоминание обозначений потребителями, а отличие в конечных частях обозначений [-АЯ] и [-ИЙ], [-ИЕ] не влияет на вывод об отсутствии фонетического сходства обозначений.

По семантическому признаку сходства сопоставляемые обозначения несут в себе одинаковые смысловые понятия, связанные с семантикой слова «посад» - первоначально населённая область за пределами кремля или детинца; та часть, к которой город прирастал, где находилось торжище и ремесленные слободы (<https://dic.academic.ru/>).

Графически словесные элементы сопоставляемых обозначений следует признать сходными, так как они выполнены буквами одного алфавита (русского), имеют почти одинаковую длину. Кроме того, визуальный критерий сходства при восприятии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, в данном случае, не является определяющим, поскольку противопоставленные товарные знаки являются словесными и выполнены в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей.

На основании изложенного, у коллегии есть все основания для вывода о сходстве сопоставляемых обозначений в целом и ассоциировании их друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставительный анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой» являются однородными товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного товарного знака по свидетельству №174389, товарам 30 класса МКТУ «булки; изделия кондитерские мучные; макарон

[печенье миндальное]; печенье; печенье сухое» противопоставленного товарного знака по свидетельству №671546, поскольку они объединены родовой группой «изделия кондитерские мучные», соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о высокой степени однородности сопоставляемых товаров, которые могут быть перепутаны на российском рынке среди их потребителей, следовательно, при восприятии сопоставляемых обозначений у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывается на то, что противопоставленные товарные знаки не используются на российском рынке (8, 9), в связи с чем, по мнению заявителя, отсутствует вероятность смешения сопоставляемых обозначений в гражданском обороте Российской Федерации. Однако, данный довод не может быть принят во внимание коллегией, поскольку в рамках рассмотрения настоящего возражения о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, устанавливает тождество или сходство сравниваемых обозначений, а также анализируются перечни товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы противопоставленные знаки, а не фактически осуществляемая деятельность.

Представленная заявителем информация о деятельности (2-7) не снимает оснований для отказа по пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Зарегистрированный на имя заявителя товарный знак «*Носадекий Сбитень*» по свидетельству №934269 никоим образом не может повлиять на положительное решение по заявке №2022720979, поскольку правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении иных товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2023 и оставить в силе решение Роспатента от 22.08.2023.