

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.06.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Царицыно Эталон», Московская область, г.о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 910403, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «**СУЛТАН**» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.12.2022 за № 910403 по заявке № 20211737838 с приоритетом от 18.06.2021 в отношении товаров 29 класса МКТУ *«ветчина, дичь, изделия колбасные, колбаса кровяная, консервы мясные, мясо консервированное, паштеты из печени»*. Правообладателем товарного знака по свидетельству № 910403 является Закрытое акционерное общество «Лыткаринский мясоперерабатывающий завод», Московская область, г. Лыткарино (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем 02.06.2023, приведены доводы о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение

требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 910403 нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на товарный знак «**СУЛТАНСКАЯ**» по свидетельству № 320785;

- сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков основано на их сходстве по графическому, смысловому (обозначение «СУЛТАНСКАЯ» представляет собой прилагательное женского рода от слова «СУЛТАН», то есть имеющее отношение к султану) и фонетическому (близкий состав гласных, согласных, одинаковое местоположение сходных звуков, тождество звучания начальных частей, вхождение одного обозначения в другое) критериям сходства;

- суффикс «-ск-» и окончание «-ая», отличающие слово «СУЛТАНСКАЯ» от слова «СУЛТАН», не имеют никакой смысловой нагрузки и, как следствие, не оказывают влияния на смысловые ассоциации;

- перечни товаров 29 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков включают либо идентичные, либо однородные позиции, которые характеризуются совпадением по роду / виду, назначению (продукты питания), кругу потребителей (покупатели продуктов), условиям сбыта (магазины оптовой и розничной торговли);

- правообладателем допущено нарушение законодательства о защите конкуренции и злоупотребление правом, выразившиеся в том, что, достоверно зная о наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарный знак «СУЛТАНСКАЯ», им была подана заявка № 20211737838 на регистрацию оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 910403 недействительным в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 910403;

(2) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 320785;

(3) скриншоты <https://ushakovdictionary.ru>, <https://slovarozhegova.ru>,  
<https://slovardalja.net>;

(4) распечатка <https://sostav.textologia.ru>;

(5) копия заявки № 2021737838;

(6) копия уведомления от 14.03.2023 о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2021737838 требованиям законодательства;

(7) копия письма-ответа на претензию от 09.04.2023;

(8) распечатка постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2023 по делу № СИП-500/2022.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам. Доводы отзыва сводятся к следующему:

- в процессе делопроизводства по заявке № 2021737838 указывалось на возможность признания несоответствия обозначения «СУЛТАН» требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением нескольких товарных знаков, включая товарный знак «СУЛТАНСКАЯ»;

- представленные правообладателем в ходе экспертизы доводы были приняты во внимание, противопоставление товарного знака «СУЛТАНСКАЯ» было снято;

- оспариваемый товарный знак состоит из 6 букв, в то время как противопоставленный товарный знак состоит из 10 букв, что приводит к зрительному различию знаков по причине разного количества букв, различного исполнения шрифта;

- в сознании потребителя есть четкое разграничение между понятием «СУЛТАН» (как правило, это образ высокопоставленного мусульманского чина) и «СУЛТАНСКАЯ» (прилагательное, связанное с общими многочисленными понятиями слова «Султан»), что не позволяет утверждать о прямом смысловом сходстве обозначений;

- Роспатентом должен быть применен принцип защиты законных ожиданий, который сводится к тому, что при предоставлении правовой охраны товарному

знаку «СУЛТАН» на имя ИП Пивоварова А.А. (24.05.2013) и на имя правообладателя (18.06.2021) товарный знак «СУЛТАНСКАЯ» уже существовал, был снят с противопоставления (разъяснения изложены в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.10.2018 по делу № СИП-57/2018 и от 19.10.2018 по делу № СИП-137/2018);

- практика регистрации товарных знаков показывает значительное количество товарных знаков со словесным элементом «СУЛТАН», зарегистрированных в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- товарный знак «СУЛТАН» подан на регистрацию в связи с расширением линейки продукции завода;

- позиция правообладателя об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков подтверждаются результатами проведенного социологического исследования;

- действия лица, подавшего возражение, по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку «СУЛТАН» направлены на ограничение конкуренции и являются злоупотреблением правом.

На основании вышеизложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству № 910403.

К отзыву приложены следующие материалы:

(9) копия уведомления о результатах проверки соответствия обозначения по заявке № 2021737838 требованиям законодательства;

(10) копия ответа заявителя на уведомление экспертизы;

(11) копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака;

(12) копия решения Суда по интеллектуальным правам от 07.07.2022 по делу № СИП-1171/2021;

(13) копия письма ООО «Лаборатория социологической экспертизы института социологии РАН».

В своем пояснении относительно отзыва правообладателя лицо, подавшее возражение, повторно представило результаты собственного сравнительного анализа товарных знаков, в том числе по смысловому признаку сходства.

Дополнительно в пояснении отмечается, что снятие противопоставления в период экспертизы заявленного обозначения не является безусловным обоснованием отсутствия мотивов для подачи возражения.

Также лицом, подавшим возражение, отмечается, что принцип законных ожиданий в данном случае означает лишь обеспечение возможности участникам процесса защитить свои права, а предоставление правовой охраны другим товарным знакам не является предметом поданного возражения.

В завершение в пояснении приведены доводы об отсутствии оснований для признания действий лица, подавшего возражение, злоупотреблением правом или актом недобросовестной конкуренции.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 18.09.2023, правообладателем представлены следующие материалы:

(14) заключение № 162-2023 от 18.09.2023 о проведенном ООО «Лаборатория социологической экспертизы института социологии РАН» социологическом опросе среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей дичи, изделий колбасных, консервов мясных, паштетов из печени (29 класс МКТУ).

По результатам ознакомления с представленным социологическим исследованием, лицом, подавшим возражение, представлено дополнение, в котором отмечается, что постановка вопросов при проведении опроса потребителей склоняла респондентов отвечать отрицательно, поскольку принимать одно обозначение за другое или перепутать их возможно только при их абсолютном тождестве. По мнению лица, подавшего возражение, представленные результаты не исключают вывод о сходстве товарных знаков. Также в дополнении отмечается некорректность сравнения внешнего вида товаров с нанесенной маркировкой, поскольку сравнению подлежат товарные знаки в том виде, в котором они зарегистрированы.

С учетом сказанного лицо, подавшее возражение, полагает, что результаты представленного социологического исследования не могут быть положены в основу вывода о несходстве сравниваемых обозначений, отсутствия вероятности их

смешения, так как вопросы, заданные респондентам, не отражают соблюдение принятых методических подходов к исследованию сходства (свое мнение лицо, подавшее возражение, подтверждает ссылками на практику Суда по интеллектуальным правам, изложенную в решениях от 20.09.2023 по делу № СИП-595/2023 и от 05.10.2023 по делу № СИП-505/2023, а также практику Роспатента при рассмотрении возражения в отношении заявки № 2020776941).

Правообладатель в отношении обозначенных замечаний письменных пояснений не представил.

Заслушав участников рассмотрения возражения и изучив представленные в материалы дела доводы и доказательства, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.06.2021) на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

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, 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.

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 № 910403 представляет собой слово «СУЛТАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ – *«ветчина, дичь, изделия колбасные, колбаса кровяная, консервы мясные, мясо консервированное, паштеты из печени»*.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Обоснованием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «СУЛТАН» свидетельству № 910403 явилось наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный знак «СУЛТАНСКАЯ» по свидетельству № 320785 с приоритетом от 21.10.2005, более ранним, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров того же класса МКТУ. Указанное свидетельствует о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в подаче возражения.

Противопоставленный в возражении товарный знак «СУЛТАНСКАЯ» по свидетельству за № 320785 с приоритетом от 21.10.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ – *«мясо; птица; дичь; мясные экстракты; желе мясное; изделия колбасные; консервы мясные; концентраты бульонные; мозг костный пищевой; паштеты из печени; свинина; субпродукты; сосиски; фарш»*.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Произношение слов «СУЛТАН» и «СУЛТАНСКАЯ» характеризуется совпадением части звукового состава, что определяет присутствие признака фонетического вхождения одного обозначения в другое. Вместе с тем факт такого вхождения сам по себе не предопределяет вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку при сравнительной оценке применяются и иные критерии сходства.



Как следует из доводов правообладателя, у слов «СУЛТАН» и «СУЛТАНСКАЯ» прослеживается очевидная разная семантика. В свою очередь, лицо, подавшее возражение, настаивает на учете общего корня сравниваемых слов, определяющего их лексические значения.

Коллегия принимает во внимание соответствующие доводы обеих сторон и отмечает, что в основе смыслового восприятия потребителями значимого слова лежит образ, который возникает при прочтении либо заслушивании такого слова. В данном случае оба слова являются лексическими единицами русского языка и, действительно, характеризуются единым корнем. Вместе с тем особенность словообразования в русском языке такова, что суффиксы и приставки, которые используются с одним и тем же корнем, вносят во вновь созданное слово свое дополнительное смысловое значение. Например, это отчетливо видно при образовании уменьшительно-ласкательных форм слов, либо в случаях использования приставок с самостоятельными лексическими значениями, которые приносят свой дополнительный смысловой оттенок (при-, пере- и др.). Таким образом, лишь только наличие общего корня не является достаточным основанием для признания смыслового сходства сравниваемых слов.

В рассматриваемом случае понятие «СУЛТАН» определяет образ человека – правителя (см. словарные источники сторон спора), и именно в этом значении данное слово широко известно российским потребителям. Что касается слова «СУЛТАНСКАЯ», то его использование в женском роде единственного числа по отношению к товарам, представленным в перечне регистрации, воспринимается как метафора, то есть в переносном значении слова – роскошная, замечательная (например, как в словосочетаниях «султанская трапеза», «султанский наряд» и т.п.). Вероятность восприятия потребителями слова «СУЛТАНСКАЯ» на мясной продукции во взаимосвязи с образом правителя – главы мусульманского государства – является низкой, что продемонстрировано представленными правообладателем результатами опроса потребителей.

Так, вопросы №№ 8 и 19, заданные респондентам, направлены на получение представления потребителей в настоящее время и в ретроспективе о наличии общего зрительного впечатления, внешнего вида, вида шрифта надписи, звучания и смысла

сопоставляемых товарных знаков в том виде, в котором они зарегистрированы, что соответствует принятой методологии сравнительной оценки товарных знаков. Число респондентов, которые ответили положительно на представленные вопросы, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака не превысило 17 %. При этом в случае покупки на возможность перепутать товары, маркированные сравниваемыми товарными знаками, указали от 13 до 15 % опрошенных.

Что касается замечаний лица подавшего возражения к формулировкам вопросов, то коллегия не может согласиться с утверждением о том, что перепутать потребитель может лишь только тождественные обозначения, поскольку возможная путаница при покупке товаров, маркированных сопоставляемыми товарными знаками, представляет собой отражение действительной возможности товаров разных производителей быть смешанными в гражданском обороте.

Ссылки лица, подавшего возражение, на судебные акты (№№ СИП-500/2022, СИП-57/2018) не относятся к рассматриваемым товарным знакам или к сравнению знаков, построенных по тому же принципу, что и рассматриваемые в настоящем деле, следовательно, учету не подлежат.

Выполнение словесных элементов сравниваемых товарных знаков буквами одного алфавита сближает их по графическому критерию сходства, однако визуальный критерий сравнения выполненных в стандартной манере слов, в отличие от смыслового признака, не может выступать определяющим сходство или несходство обозначений в целом (в частности, широко известны примеры сравнения слов «КРОН» и «КРОНА»).

Таким образом, следует констатировать, что смысловой критерий сравнения в данном случае является определяющим, и именно по данному признаку сходство товарных знаков установлено быть не может, поскольку образы и ассоциации, возникающие у потребителей при восприятии сравниваемых слов, являются совершенно разными.

Что касается однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, то они являются однородными, поскольку совпадают или соотносятся как род-вид, что сторонами спора не ставилось под сомнение.

В отношении возможности восприятия сравниваемых обозначений как маркирующих продукцию одного лица или связанных производителей коллегия отмечает, что вероятность такого восприятия оценивается исходя из степени сходства и степени однородности товаров, при этом могут приниматься во внимание и иные факторы (пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). В данном случае сходство сравниваемых товарных знаков не может быть установлено ввиду очевидности различий сравниваемых слов для российского потребителя, при этом отсутствуют дополнительные факторы, которые могли бы влиять на формирование вероятности смешения, в частности, известность потребителям товаров правообладателя «старшего» товарного знака, наличие серии товарных знаков и др.

Таким образом, вывод об однородности товаров 29 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, не приводит к заключению о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени их смешения, ввиду отсутствия их ассоциирования в целом. Следовательно, оснований для признания оспариваемой регистрации нарушающей положения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не усматривается.

Что касается доводов обеих сторон спора о допущенных нарушениях законодательства о защите конкуренции и злоупотребления правом, то коллегия не рассматривает их по существу, поскольку акты уполномоченных органов, установивших соответствующие обстоятельства, в материалы дела не представлялись.

Исходя из всего вышесказанного, у коллегии нет оснований для признания доказанными каких-либо из приведенных мотивов лица, подавшего возражение. Следовательно, возражение удовлетворению не подлежит.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 910403.**