

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 18.09.2019, поданное ОАО «Хлебпром», г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018729512 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018729512, поданной 13.07.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки, заявлено словесное обозначение

**Удовольствие с пользой**

Роспатентом 15.08.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018729512 в отношении части товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 30, всех услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



- по свидетельству № 503917 (приоритет от 06.04.2012, «Snack» - неохраняемый элемент) [2], правовая которому была предоставлена ранее на имя: «Ой Карл Фазер Аб», Фацеринтие 6, 01230 Вантаа, Финляндия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

**ПОЛЕЗНОЕ  
УДОВОЛЬСТВИЕ**

- по свидетельству № 535359 (приоритет от 01.08.2013) [3], правовая которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Олимпик Стар», 117556, Москва, Чонгарский бульвар, 1, корп.3, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении товаров 05 класса МКТУ «чай лекарственные; леденцы лекарственные; конфеты лекарственные», признанных однородными товарам 30 класса МКТУ «напитки на основе ромашки; напитки чайные; конфеты»;

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] определялось на основании семантического сходства словесных элементов «Удовольствие с пользой» / «Полезное удовольствие», включенных в состав сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.09.2019 возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оценка сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] должна производиться на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. В противном случае будет искажено общее восприятие заявленного обозначения [1];

- сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют следующие визуальные различия: обозначение [1] – словесное, знак [2] – комбинированный; обозначение [1]

выполнено стандартным шрифтом, словесный элемент «Полезное удовольствие» знака [2] – мелкий рукописный, курсивный шрифт персикового цвета на малиновом фоне, в две строки. Основные элементы противопоставленного товарного знака [2]: яркие изобразительные элементы (ягоды, орехи, злаки, девочка, малиновый круг), а также словесный элемент «FAZER SNACK», при этом словесный элемент «Полезное удовольствие» визуально не доминирует;

- фонетические различия сравниваемых обозначений заключаются в том, что в заявлении обозначении [1] – 20 букв, 19 звуков; в противопоставленном знаке [2] с учетом элементов «FAZER SNACK» и «Полезное удовольствие» - 30 букв, 30 звуков;
- визуальная длина заявленного обозначения [1] больше, чем визуальная длина словесных элементов противопоставленного знака [2], что влияет на графическую различительную способность в целом;
- смысловое значение заявленного обозначения [1]: удовольствие, а потом польза.

То есть логическое ударение падает на первое слово «Удовольствие»;

- смысловое значение противопоставленного знака [2]: словесный элемент «Полезное удовольствие» акцентирует внимание на пользе, характеризуя удовольствие;
- заявитель выражает согласие с противопоставлением [3] и исключает из перечня заявленных товаров 30 класса МКТУ «напитки на основе ромашки; напитки чайные; конфеты», а также услуги 35 класса МКТУ;
- введение потребителей в заблуждение относительно товаров и услуг, их производителей при использовании спорных обозначений полностью отсутствует.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши;

блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащающие натуральные; водоросли [приправы]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; горчица; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; злаковые хлебцы; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; карри [приправы]; кетчуп [соус]; клецки на основе муки; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кускус [крупа]; лапша; лед пищевой; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]/паста соевая [приправа]; мороженое; мука бобовая; мука кукурузная; мука ореховая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пирожные; пицца; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; пряности;

птифуры [пиццы]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сладости; соль поваренная; сорбет [мороженое]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; тарты; торты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлебобулочные изделия; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай со льдом; чипсы на основе зерновых продуктов; чипсы пшеничные; чипсы пшенично-кукурузные; чипсы пшенично-рисовые; чипсы пшенично-ржаные; чипсы кукурузные; чипсы рисово-ржаные; чипсы кукурузно-рисовые; чипсы рисовые; чипсы ржаные; чипсы кукурузно-ржаные; шоколад; ячмень очищенный».

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- распечатка с сайта <http://ozhegov.info/slovar/> - [4];
- распечатка с сайта dic.academic.ru в отношении слова «польза» - [5];
- распечатка с сайта dic.academic.ru в отношении слова «полезный» - [6].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 18.09.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (13.07.2018) заявки № 2018729512 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное обозначение

### **Удовольствие с пользой**

[1] по заявке

№ 2018729512 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ ««ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые;

батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащающие натуральные; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; горчица; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; злаковые хлебцы; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; клецки на основе муки; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кускус [крупа]; лапша; лед пищевой; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]/паста соевая [приправа]; мороженое; мука бобовая; мука кукурузная; мука ореховая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец душистый; перец стручковый [спices]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пирожные; пицца; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный;

приправы; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сладости; соль поваренная; сорбет [мороженое]; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; тарты; торты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлебобулочные изделия; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай со льдом; чипсы на основе зерновых продуктов; чипсы пшеничные; чипсы пшенично-кукурузные; чипсы пшенично-рисовые; чипсы пшенично-ржаные; чипсы кукурузные; чипсы рисово-ржаные; чипсы кукурузно-рисовые; чипсы рисовые; чипсы ржаные; чипсы кукурузно-ржаные; шоколад; ячмень очищенный».

В материалах возражения заявитель выразил согласие с противопоставленным товарным знаком [3], ограничил перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ путем исключения спорных позиций, а также исключил все заявленные услуги 35 класса МКТУ. В связи с этим, детальный анализ противопоставленного товарного знака [3] не требуется и решение Роспатента в этой части не оспаривается.

В материалах возражения заявитель оспаривает сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2]. В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 503917 (приоритет от 06.04.2012, «Snack» - неохраняемый элемент) [2] является комбинированным, включает изображение окружности, стилизованных ягод, силуэта девушки, а также словесные элементы: «FAZER SNACK», «Полезное удовольствие». Правообладатель: «Ой Карл Фазер Аб», Фацеринтие 6, 01230 Вантаа, Финляндия. Правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые с высоким содержанием белка; закуски лёгкие на основе риса; закуски лёгкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; крекеры; печенье; попкорн; хлебные батончики; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; сладости» в цветовом сочетании: белый, красный, коричневый, светло-коричневый, светло-зеленый, зеленый, серый, бордовый, темно-коричневый, бежевый.

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Кроме того, экспертиза проводится как по всему обозначению в целом, так и по каждому из составляющих его элементов.

Словесный элемент «Полезное удовольствие» противопоставленного товарного знака [2] оказывает влияние на его восприятие в целом.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал звуковое тождество словесного элемента «Удовольствие» и близость произношения элементов «с пользой» / «полезное», совпадающих по большинству гласных и согласных звуков.

Сравнительный анализ по семантическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал подобие заложенных в обозначениях идей, обусловленное значением элементов «Удовольствие с пользой» / «Полезное удовольствие». В целом образы, производимые сравниваемыми обозначениями, одинаковы: удовольствие, чувство радости, которое приносит пользу, благотворно воздействует. Представленные словари [4-6] в отношении слов «удовольствие», «польза», «полезное» к иному толкованию сравниваемых обозначений не приводят, поскольку значение указанных слов очевидно, домысливания не требует. Изложенное обуславливает сходство сравниваемых обозначений [1] и [2] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] разнятся за счет графической проработки противопоставленного товарного знака [2] и стандартного исполнения словесных элементов заявленного обозначения [1]. Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

Ввиду сходства словесных элементов «Удовольствие с пользой» / «Полезное удовольствие» по фонетическому, семантическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые с высоким содержанием белка; закуски лёгкие на основе риса; закуски лёгкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; крекеры; печенье; попкорн; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты

зерновые]; сладости» заявленного обозначения [1] идентичны соответствующим товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности. Остальные товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака [2], соотносятся как род (вид) («блюда готовые», «изделия хлебобулочные», «изделия кондитерские», «продукция мукомольно-крупяная»), имеют общее назначение (для употребления в пищу, для питания), круг потребителей, то есть являются однородными.

Заявителем однородность сравниваемых товаров 30 класса МКТУ не оспаривается.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленного товарного знака [2].

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 15.08.2019.**