

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 поступившее 16.12.2019 возражение, поданное ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №691121, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак

по заявке №2017738325

с приоритетом от 17.09.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.01.2019 за №691121 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Тисленко Людмилы Васильевны, г. Владимир (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №691121 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим лицу, подавшему возражение, товарным знаком «ДО-РЕ-МИ» по свидетельству №173651 [1], который имеет более ранний (04.11.1997) приоритет и зарегистрирован в отношении однородных товаров 30

класса МКТУ. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в т.ч. в отношении товара 30 класса МКТУ: кондитерские изделия, крекер, карамель, конфеты, шоколад, пралине, пряники, печенье, булки, галеты, вафли.

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака и указанного товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, по фонетическому, графическому и смысловому критериям сходства обозначений.

При анализе сходства лицом, подавшим возражение, отмечено, что доминирующее положение в оспариваемом комбинированном товарном знаке занимает словесное обозначение «ДО-РЕ-МИ», являющееся тождественным со словесным товарным знаком «ДО-РЕ-МИ» фонетически и семантически, что обусловлено наличием совпадающих звуков, их расположением по отношению друг к другу, совпадением слогов и др., а также одинаковым смысловым значением, заложенным в обозначение. В частности, ДО-РЕ-МИ - это три последовательно расположенные, I, II, III ступень диатонического до-мажорного звукоряда. Принимая во внимание, что в сравниваемых товарных знаках использованы заглавные буквы кириллического алфавита черного цвета, выполненные стандартным шрифтом, можно констатировать графическое сходство товарного знака «ДО-РЕ-МИ» и оспариваемого товарного знака.

Кроме того, возражение содержит вывод об однородности части товаров, перечисленных в возражении, товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки. В возражении указано, что кондитерские изделия, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки, являются продуктами повседневного питания, товарами массового спроса, при покупке которых внимание потребителя к маркировке товара снижено (в сравнении с покупкой журналов, автомобилей, лекарств и т.п.), в связи с чем вероятность смешения при покупке кондитерских изделий и какао-продуктов усиливается.

Также в возражении приведена судебная практика, касающаяся рассмотрения дел о товарных знаках, в том числе по вопросу сходства до степени смешения. В частности, указано, что в соответствии с разъяснениями Президиума ВАС РФ,

изложенным в Постановлении от 18.07.2006 №3691/06 по делу А40-10573/04-5-92, для установления смешения товарных знаков достаточно установить угрозу их смешения, а не реальное смешение.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, сообщает, что на основании статьи 1493 Кодекса ознакомилось с материалами заявки №2017738325 на регистрацию комбинированного обозначения «ДО-РЕ-МИ ТЛВ». По указанной заявке Роспатент в адрес заявителя направил уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, в соответствии с которым заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения с товарным знаком «ДО-РЕ-МИ» по свидетельству №173651, правообладателем которого является ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна». При этом в материалы заявки ИП Тисленко Л.В. было предоставлено письмо-согласие от 15.10.2019 г., согласно которому ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» предоставила безотзывное согласие на регистрацию указанного выше обозначения «ДО-РЕ-МИ ТЛВ», подписанное Генеральным директором ООО «Объединенные кондитеры» (Управляющая компания ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна») Андрюшкиным Д.А.

Также в возражении указано, что ни ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», ни ООО «Объединенные кондитеры» никогда не предоставляли ИП Тисленко Л.В. согласие на регистрацию комбинированного обозначения «ДО-РЕ-МИ ТЛВ» по заявке №2017738325. Подпись Генерального директора ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Д.А. и отиск печати ООО «Объединенные кондитеры» не соответствуют действительности. Дополнительно к материалам возражения приложены копии двух доверенностей от 04.12.2017 г., от 11.12.2018 г. с образцами подписи Генерального директора ООО «Объединенные кондитеры». Кроме того, поскольку письмо-согласие предоставляется ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», то указанное письмо направляется на бланке ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», а также на указанном письме должна стоять печать правообладателя. Также лицо, подавшее возражение, направляет выписку из инструкции по делопроизводству

ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» И ИСМ III 4.2-02-2016, являющейся приложением к приказу №593 от 22.09.2016 г. Согласно п. 4.4. указанной инструкции устанавливаются виды бланков документов, в том числе общий бланк, он же бланк письма в приложении №1. Указанный бланк отличается от письма-согласия, предоставленного ИП Тисленко Л.В. Кроме того, направляется Приложение №2 к Приказу №528 от 06.07.2018 г. О порядке изготовления, регистрации, учета, хранения, выдачи, использования, уничтожения и списания с учета печатей и штампов в ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна». В указанном приложении указаны отиски печатей ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», ни одной из которых нет в письме-согласии, предоставленном ИП Тисленко Л.В.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 691121 недействительным в отношении части указанных в свидетельстве товаров 30 класса МКТУ, а именно: «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бриоши; булки; вафли; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; йогурт замороженный [мороженое]; какао; карамели [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; лед пищевой; леденцы, включенные в 30 класс; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в

шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные, включенные в 30 класс; сахар пальмовый; сахар; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад».

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из БД Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству №691121[2];
- сведения из БД Роспатента в отношении товарного знака по свидетельству №173651 [3];
- копия доверенности от 04.12.2017 г.[4];
- копия доверенности от 11.12.2018 г. [5];
- выписка из инструкции по делопроизводству ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» И ИСМ III 4.2-02-2016-9л. [6];
- копия Приложения №2 к Приказу №528 от 06.07.2018 г. [7].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

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

С учетом даты (17.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №691121 представляет собой



комбинированное обозначение , состоящее из стилизованного изображения руки с подставкой, над которой расположено словесное обозначение «ДО-РЕ-МИ», а в левой части знака расположено сочетание трех согласных букв ТЛВ, выполненных в оригинальной графике.

Признание недействительным предоставления правовой охраны указанному знаку испрашивается для части товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно: «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вещества связующие для мороженого; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; карамели [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; лед пищевой; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; мед; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-

молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сахар пальмовый; сахар; сироп золотой; сладости; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; украшения шоколадные для тортов; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак в отношении указанных товаров не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение **ДО - РЕ - МИ**. Правовая охрана знака [1] действует в отношении товаров «кондитерские изделия, крекер, карамель, конфеты, шоколад, пралине, пряники, печенье, булки, галеты, вафли» 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и товарного знака [1] показал, что они являются сходными между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «ДО-РЕ-МИ», представляющего собой сочетание трех нот – ноты До, ноты Ре и ноты Ми, выполняющего основную индивидуализирующую функцию в оспариваемом товарном знаке и являющегося единственным элементом товарного знака [1]. Кроме того, следует отметить, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного

элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который, к тому же, легче запоминается, чем изобразительный.

С точки зрения визуального признака сходства имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых товарных знаков, обусловленные наличием в оспариваемом знаке дополнительных изобразительных элементов. Вместе с тем, следует отметить, что роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалируют, в данном случае, факторы фонетического и смыслового сходства, которые и обеспечивают ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом. Кроме того, сравниваемые словесные элементы знаков выполнены буквами одного алфавита (русского) с использованием стандартного шрифта, что усиливает сходство обозначений в целом.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарный знак [1] ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание недействительной регистрации № 691121, перечисленных в возражении, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], показал следующее.

Такие товары 30 класса МКТУ как «ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские

изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллы; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, являются однородными товарам «кондитерские изделия, булки, печенье, конфеты, карамель, шоколад, пряники, галеты, крекер, вафли, пралине», в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1], поскольку они либо совпадают по виду (например, конфеты, конфеты мятные, карамель, печенье, пралине и др.), либо относятся к одной родовой группе товаров (кондитерские и хлебобулочные изделия) и сопутствующих им товаров, либо относятся к связанным между собой товарам ввиду их прямого назначения (например, ароматизаторы для кондитерских изделий, манна для кондитерских изделий, пудра для кондитерских изделий, тесто, в том числе для кондитерских изделий и кондитерские изделия), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, а также являются взаимозаменяемыми товарами.

Что касается таких товаров как «ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вещества связующие для мороженого; какао; лед пищевой; мед; мороженое; мюсли; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пудинг рисовый; сахар пальмовый; сахар; сироп золотой; сорбет [мороженое]; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари панировочные; суши; тесто рисовое для кулинарных целей; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные», то указанные товары не являются однородными кондитерским изделием, булкам, конфетам, печенью, галетам, пряникам и т.д., в отношении которых действует товарный знак лица, подавшего возражение, поскольку они

отличаются по виду товара, относятся к разным родовым группам (зерновые изделия, напитки на основе какао, сахара, мороженое, продукты пчеловодства с одной стороны и кондитерские изделия и хлебобулочные изделия - с другой), имеют разное назначение (в одном случае некоторые товары предназначены для подслащивания чего-либо, для охлаждения, использования в кулинарии, для приготовления мороженого, в другом – непосредственно для употребления в пищу), разный круг потребителей и разные условия реализации.

В связи с указанным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

При этом коллегия считает необходимым отметить, что вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров также был сделан на стадии государственной экспертизы товарного знака по заявке №2017738325. Однако, заявителем по данной заявке (Тисленко Л.В.), впоследствии ставшим правообладателем оспариваемого товарного знака, было представлено в адрес экспертизы письмо-согласие правообладателя товарного знака [1], подписанное генеральным директором Андрюшкиным Д.А. ООО «Объединенные кондитеры» (Управляющей компании ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна») и скрепленное печатью данной организации, что и послужило основанием для регистрации обозначения по заявке №2017738325 в качестве товарного знака в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в материалах возражения содержатся доказательства того, что ни ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», ни ООО «Объединенные кондитеры» не предоставляли Тисленко Л.В. согласия на регистрацию комбинированного обозначения по заявке №2017738325, а подпись генерального директора ООО «Объединенные кондитеры» Андрюшкина Д.А. и оттиск печати ООО «Объединенные кондитеры» не соответствуют действительности, что позволяет сделать вывод о недостоверности представленного на стадии экспертизы письма-согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака.

С учетом указанных обстоятельств и установленного коллегией сходства до степени смешения оспариваемого знака с противопоставленным имеются основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №691121 недействительным в отношении вышеуказанной части товаров 30 класса МКТУ как не соответствующему требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившего 16.12.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №691121 недействительным в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; крекеры; крем заварной; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; манго для кондитерских изделий; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; пироги; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; птифуры [пирожные]; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для

кондитерских изделий; тортиллы; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад.