

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 26.12.2022 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное ООО «ЦЕЗАРЬ», г. Санкт-Петербург (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 735406, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2019715387 с приоритетом от 03.04.2019 зарегистрирован 15.11.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 735406 на имя Акционерного общества Комбината "Нарэкопрод", 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, 15а (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 03.04.2029.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначение: « ПРИМА ГРАНДЕ ».

В поступившем 26.12.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 735406 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.12.2022, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков:

**Прима** (2) по свидетельству № 241470, приоритет от 25.01.2001 (срок



действия регистрации продлен до 25.01.2031), (3) по свидетельству № 514059, приоритет от 03.07.2012 (срок действия регистрации продлен до 03.07.2032) для товаров 29, 30 классов МКТУ, являющихся однородными товарам 29, 30 классов МКТУ оспариваемой регистрации (1);

- сопоставляемые товарные знаки (1) и (2,3) являются сходными до степени смешения;

- в возражении приведены выдержки из действующего законодательства и т.п., а также обращается внимание, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав" утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015);

- в возражении приведена таблица с описанием сравниваемых товарных знаков (1-3), а также с описанием товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам (1-3).

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 735406 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦЕЗАРЬ» - (4);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО Комбинат "Нарэкопрод" - (5);

- распечатки из Госреестра в отношении товарных знаков (1-3) - (6).

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 26.12.2022 возражением, представил письменный отзыв, основные доводы которого сведены к следующему:

- правовая и доказательная база в отношении применения к оспариваемому товарному знаку (1) требований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в возражении отсутствует;

- в отзыве приведены выдержки из действующего законодательства, руководства и т.п.;

- оспариваемый товарный знак (1) представляет собой словесный элемент «ПРИМА ГРАНДЕ», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. При этом указанный словесный элемент имеет определенную устойчивую семантическую нагрузку. Согласно словарно-справочным источникам информации «ГРАНД» - ГРАНД, а, муж., высший дворянский наследственный титул, а также лицо, имеющее этот титул (см. электронный словарь: <https://dic.academic.ru/>);

- сравнительный анализ товарных знаков (2,3) и оспариваемого знака (1) позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки нельзя квалифицировать как сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (1) по всем трем критериям сходства;


- согласно данным Госреестра зарегистрировано большое количество товарных

знаков, содержащих словесный элемент «ПРИМА»:  по

международной регистрации № 829320, приоритет от 29.09.2003, правообладатель: Bidfood Opava s.r.o.V Růžovém údolí 553 CZ-278 01 Kralupy nad Vltavou (CZ), товары

05, 29, 30 классов МКТУ; «ПримаВера» по свидетельству № 400385, приоритет от 01.09.2008, правообладатель: ООО "Ивмолокопродукт", г. Иваново, товары

29 класса МКТУ; «ПРИМА ВИТА» по свидетельству № 428978, приоритет от 22.03.2010, правообладатель: ООО "Ивмолокопродукт", г. Иваново, товары

29 класса МКТУ;  по свидетельству № 808554, приоритет от 25.09.2020, правообладатель: ООО "Прима меланж", 188670, Всеволожский р-н, ул.

Центральная (ПР СПУТНИК ТЕР), строение № 45А, офис 7, товары 29, услуги 35 классов МКТУ; «**Прима-находка**» по свидетельству № 484528, приоритет от 20.09.2011, правообладатель: ООО "РАТИМИР", г. Владивосток, товары 29 класса



МКТУ; «**PRIMASORTO**» по свидетельству № 286483, приоритет от 16.10.2003, правообладатель: ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», г. Старый

**PRIMASORTO**  
Оскол, товары 30 класса МКТУ; «**ПРИМАСОРТО**» по свидетельству № 503451, приоритет от 02.08.2004, правообладатель: ООО "Астон", г. Химки, товары 29 класса МКТУ и т.д.;

- при оценке правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку (1) должен быть реализован единообразный подход к оценке охраноспособности заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений;

- оспариваемый товарный знак (1) широко и активно используется правообладателем и имеет своего покупателя.

В связи с изложенным, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 735406.

В подтверждение своих доводов правообладателем к материалам дела были приобщены следующие документы:

- распечатки по использованию – (7);
- письмо по направлению отзыва лицу, подавшему возражение – (8).

Лицо, подавшее возражение, представило пояснения на отзыв правообладателя, основные доводы которых сведены к следующему:

- слово «ГРАНД» написано в конце оспариваемого товарного знака (1), при этом оно не занимает доминирующее положение;
- правообладатель не приводит фонетического анализа сравниваемых товарных знаков;

- лицо, подавшее возражение, возражает относительно применения единообразия подхода к оценке охраноспособности оспариваемого товарного знака (1);
- представленные правообладателем товарные знаки охраняются в отношении целого ряда неоднородных товаров;
- доказательств активного использования оспариваемого товарного знака (1) правообладателем не представлено;
- представленные примеры использования не позволяют установить, где именно материалы (7) были размещены, в течение какого времени и каким образом доносились до конечного потребителя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 26.12.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (03.04.2019) оспариваемого товарного знака (1) по свидетельству № 735406, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 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.

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 « ПРИМА ГРАНДЕ » (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное на одной строке стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на противопоставленные товарные знаки (2,3). Указанные обстоятельства свидетельствуют о заинтересованности лица, подавшего возражение, в его подаче по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, какие-либо документы, свидетельствующие о ведении

фактической деятельности лицом, подавшим возражение, под обозначением «ПРИМА» или «ПРИМА ГРАНДЕ» в материалы дела не представлены. Выписка из ЕГРЮЛ (4) не свидетельствует о ведении фактической деятельности лицом, подавшим возражение, под спорным обозначением. Таким образом, у коллегии нет оснований признать заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче по основаниям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

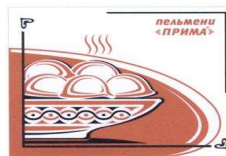
В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) по свидетельству № 735406 в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, услуг 35, 43 классов МКТУ была осуществлена 15.11.2019. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку (1) на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **Прима** (2) по свидетельству № 241470, приоритет от 25.01.2001 (срок действия регистрации продлен до 25.01.2031) выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.





Противопоставленный товарный знак (3) по свидетельству № 514059, приоритет от 03.07.2012 (срок действия регистрации продлен до 03.07.2032) является комбинированным и состоит из оригинального изображения пельменей в тарелке на фоне стилизованной фигуры, а также словесных элементов «пельмени «ПРИМА», расположенных в правом верхнем углу. Элемент «пельмени» - неохраямемый. Правовая охрана товарному знаку (3), предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «красный, белый, черный».

Следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака (3) является элемент «ПРИМА».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке (1) словесные элементы «ПРИМА» и «ГРАНДЕ» не связаны по смыслу и грамматически, в связи с чем, не образуют устойчивого словосочетания. Противопоставленный товарный знак (2), а также наиболее значимый элемент «ПРИМА» противопоставленного товарного знака (3) имеют полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак (1). Графически сравниваемые товарные знаки (1) и (2) оказывают близкое зрительное впечатление, так как выполнены буквами русского алфавита и не имеют в своем составе изобразительных элементов. Визуально сравниваемые товарные знаки (1) и (3) имеют различия, обусловленные наличием цветового сочетания, дополнительных изобразительных элементов в товарном знаке (3). Вместе с тем, данные различия носят второстепенный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки (1) и (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" «вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения».

Таким образом, с учетом высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков (1) и (2,3) усиливается вероятность их смешения.

Сравнение товаров 29 и 30 классов МКТУ оспариваемого знака (1) и товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (2,3) с целью определения их однородности, показало следующее.

Оспариваемые товары 29 класса МКТУ *«айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; арахис обработанный; артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [пюре из авокадо]; жир кокосовый; желе пищевое; желе фруктовое; заменители молока; закуски легкие на основе фруктов; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клецки картофельные; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; лук консервированный; мармелад, за исключением кондитерских*

изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; миндаль толченый; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко соевое; молоко сухое; муссы овощные; мякоть фруктовая; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; пектины для кулинарных целей; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки растительные; составы для приготовления супов; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; спреды на основе орехов; супы; супы овощные; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; фалафель; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные»

товарного знака (1) и товары 29 класса МКТУ «*желе, варенье, компоты; овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке*» противопоставленного знака (2) относятся к продуктам растительного происхождения, соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемый товар 29 класса МКТУ «*желе мясное*» представляет собой разновидность товара 29 класса МКТУ «*желе*», указанного в перечне противопоставленного товарного знака (2), в связи с чем, они имеют общее назначение, круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, оспариваемые товары 29 класса МКТУ «*альгинаты для кулинарных целей; анчоусы неживые; белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; голотурии неживые; дичь; желатин; желток яичный; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска сычужная; изделия колбасные; икра рыб обработанная; йогурт; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клипфиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы рыбные; концентраты бульонные; корн-доги; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; маргарин; масло сливочное; мидии неживые; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко сгущенное; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочные с преобладанием молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; омары неживые; паштеты из печени; печень; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; простокваша [скисшее молоко]; птица*

*домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; субпродукты; сыворотка молочная; сырники; сыры; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; экстракты мясные; эскамолес [съедобные личинки муравьев]; яйца; яйца улитки; якитори» товарного знака (1) относятся к товарам животного происхождения и не являются однородными товарам 29 класса МКТУ «желе, варенье, компоты; овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке» противопоставленного товарного знака (2), поскольку они относятся к разному роду, имеют разное назначение и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми, относятся к разным сегментам рынка, что свидетельствует об отсутствии однородности.*

*Оспариваемые товары 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; ванилин [заменитель ванили]; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеневые для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; имбирь [пряность]; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карри [приправа]; клейковина пищевая; корица [пряность]; крахмал пищевой; куркума; мальтоза; мисо [приправа]; мята для кондитерских изделий; орех мускатный; паста соевая [приправа]; патока; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; порошки пекарские; порошок горчичный; препараты*

*ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; пряности; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; релиш [приправа]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; горчица; заправки для салатов; кетчуп [соус]; майонез; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; песто [соус]; подливки мясные» товарного знака (1) представляют собой соусы, приправы, пряности и вспомогательные продукты для приготовления пищи, в связи с чем, являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ «дрожжи; пекарные порошки; пряности; соль; горчица; соусы [приправы]» противопоставленного товарного знака (2). Сравнимые товары 30 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для приготовления пищи, усиления вкусовых качеств и т.п.), круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.*

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; булгур; вермишель; галеты солодовые; гречиха обработанная; закуски легкие на

*основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия макаронные; киноа обработанная; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; макароны; мамалыга; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; мюсли; овес дробленый; овес очищенный; продукты зерновые; продукты на основе овса; попкорн; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; саго; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; ячмень очищенный»* товарного знака (1) представляют собой зерновые продукты, продукцию мукомольно-крупяную, поэтому являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ «*мука и зерновые продукты; рис*» противопоставленного товарного знака (2). Сравнимые товары 30 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «*баоцзы [китайские пирожки]; блины; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; бурито; вареники [шарики из теста фаршированные]; клецки на основе муки; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киш; кулебяки с мясом; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; оконотмияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; рулет весенний; смесь тестовая для оконотмияки [японские пикантные блины]; суши; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; хот-доги; чизбургеры [сэндвичи]; цзяоцзы [пельмени китайские]»* представляют собой готовые кулинарные продукты, поэтому являются однородными по отношению к товарам

30 класса МКТУ «блинчики; манты; пельмени; пицца; хинкали» противопоставленного товарного знака (2), к товару 30 класса МКТУ «пельмени» товарного знака (3), поскольку они либо идентичны, либо соотносятся как род (вид), имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «бриоши; булки; гренки; крекеры; спагетти; сухари; сухари панировочные; тортильи; хлеб; хлеб из пресного теста» представляют собой мучные и готовые изделия из муки, поэтому являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия; блинчики; мука» противопоставленного товарного знака (2), поскольку они соотносятся как род (вид) «продукция мукомольно-крупяная», имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «вещества связующие для мороженого; йогурт замороженный [мороженое]; кубики льда; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; порошки для приготовления мороженого; сорбет [мороженое]» и товары 30 класса МКТУ «мороженое; пищевой лед» противопоставленного товарного знака (2), либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «лед, мороженое», имеют общее назначение (для охлаждения, лакомства, составы для приготовления мороженого), круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; кофе; кофе-сырец; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом» и товары 30 класса МКТУ «чай; какао» противопоставленного товарного знака (2), либо



идентичны, либо соотносятся как род (вид) «чай, кофе, какао и напитки на их основе», имеют общее назначение (для питья), круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «вафли; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; крем заварной; пряники; зефир [кондитерские изделия]; 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]; леденцы; макарон [печенье миндальное]; марципан; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; птифуры [пирожные]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; сахар; сахар пальмовый; сладости; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; украшения шоколадные для тортов; халва; шоколад» относятся к лакомствам и сладостям, десертам и являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ «мед; мороженое; сахар» противопоставленного товарного знака (2), при этом они либо идентичны, либо имеют общее назначение (для лакомства, для десерта), круг потребителей (любители сладкого), являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ «молочко маточное пчелиное; мед; прополис» и товары 30 класса МКТУ «мед» противопоставленного товарного знака (2), либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «продукты пчеловодства», имеют общее назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 29 (части), всех товаров 30 классов МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых товаров 29, 30 классов МКТУ правообладателем не оспаривается.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака (1) требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 29 и всех товаров 30 классов МКТУ.

В качестве несоответствия оспариваемого товарного знака (1) требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком (1), с этим лицом.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя. С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающем услуги, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Оспариваемый товарный знак (1) ложной информации относительно товаров, либо их производителя не несёт.

Из материалов возражения не представляется возможным прийти к выводу, что лицом, подавшим возражение, осуществляется какая-либо фактическая деятельность с использованием спорного обозначения, и у потребителя сложилась

устойчивая ассоциативная связь товаров 29, 30 классов МКТУ с лицом, подавшим возражение. Каких-либо социологических исследований, опросов, объемов по производству и реализации товаров 29, 30 классов МКТУ, рекламной кампании материалы возражения не содержат.

На основании вышеизложенного, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак (1) вызывает в сознании потребителя неправильное представление о товарах 29, 30 классов МКТУ, либо об их производителе, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака (1) нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Представленные правообладателем распечатки (7) по использованию оспариваемого товарного знака (1) касаются информации о деятельности магазина на территории мясокомбината по адресу правообладателя. На рекламных распечатках (7) указана информация о Нарофоминском мясокомбинате (1972 г.), взаимосвязь которого с правообладателем (АО Комбинат "Нарэкопрод") документально не подтверждена. Таким образом, материалы отзыва к каким-либо иным выводам коллегии не приводят.

Приведенная правообладателем практика по регистрации товарных знаков со словесными элементами «ПРИМА / PRIMA» не имеет преюдициального значения. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо, с учетом обстоятельств каждого конкретного дела.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 735406 недействительным частично, а именно, в отношении части товаров 29 класса МКТУ *«айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; арахис обработанный; артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле [юре***

*из авокадо]; жир кокосовый; желе пищевое; желе фруктовое; желе мясное; заменители молока; закуски легкие на основе фруктов; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клецки картофельные; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы овощные; консервы фруктовые; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; лук консервированный; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло соевое пищевое; миндаль толченый; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко соевое; молоко сухое; муссы овощные; мякоть фруктовая; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; пектины для кулинарных целей; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; салаты овощные; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки растительные; составы для приготовления супов; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для*

*приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; спреды на основе орехов; супы; супы овощные; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трюфели консервированные; фалафель; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; юба [спаржа соевая]; ягоды консервированные», всех товаров 30 класса МКТУ.*