

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 22.02.2024 возражение, поданное ФГУП «НАМИ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №867634, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2021778684 с приоритетом от 29.11.2021 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.05.2022 за №867634 в отношении товаров 30 класса МКТУ «йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое]» на имя ООО «Кондитерская фабрика «ЗОЛОТЫЕ КОНФЕТЫ», 196240, Санкт-Петербург, муниципальный округ Новоизмайловское вн.тер.г., 4-й Предпортовый пр-д, 5, литера Л, пом. 20-Н, часть от части №2 (RU) (далее – правообладатель).

В Роспатент поступило возражение от 22.02.2024, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №867634 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3(1) статьи 1483 и пунктом 3 статьи 1508 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии словесных и комбинированных товарных знаков со словесным элементом «AURUS» (свидетельства РФ №№656493, 656494, 656647, 668653, 775994, 940106, 944769), а также правообладателем общеизвестного товарного знака №257 «AURUS» (признан общеизвестным с 01 января 2019 года);

- лицо, подавшее возражение, является крупным научно-исследовательским и опытно-экспериментальным центром научных исследований, проектирования, опытного мелкосерийного производства, испытаний автомобильной техники и её компонентов. Производственные мощности ФГУП «НАМИ» позволяют создавать транспортные средства от идеи до готового продукта, включая интеллектуальный транспорт;

- по результатам проведённой в 2020 году оценки результативности деятельности научных организаций по Правилам, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 08 апреля 2009 г. №312, приказом Минпромторга России от 25 января 2021 г. №167 «Об отнесении научных организаций, подведомственных Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, к соответствующим категориям», ФГУП «НАМИ» отнесено к 1-ой категории - научные организации-лидеры;

- указом Президента Российской Федерации от 04 августа 2004 г. №1009 лицо, подавшее возражение, включено в перечень ФГУП, осуществляющих производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Кроме того, лицо,

подавшее возражение, включено в перечень системообразующих организаций российской экономики;

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. №1642-р лицо, подавшее возражение, определено единственным исполнителем пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, обеспечивающего создание автотранспортных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране (название проекта «Единая модульная платформа»). Данный проект упоминается в средствах массовой информации как «проект «Кортеж» или как «проект «ЕМП», в рамках которого постепенно были созданы: лимузин (2018), микроавтобус (2018 год), седан (2018 год), кабриолет (2019 год), внедорожник (2022 год), катафалк (2022 год);

- указанные автомобили вводятся в гражданский оборот под словесными и



комбинированными товарными знаками «AURUS» и «», которые используются как название автомобилей и размещаются не только на капоте, бампере и колёсных дисках автомобилей, но и на элементах внутреннего интерьера автомобилей «AURUS»;

- учитывая, что первое представление автомобилей «AURUS» состоялось 07 мая 2018 г. на инаугурации Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которое широко освещалось в российских и зарубежных средствах массовой информации, датой начала использования товарных знаков для автомобилей «AURUS» является 07 мая 2018 г. (дата инаугурации Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина);

- 29 августа 2018 г. в рамках Московского международного автомобильного салона состоялась международная премьера автомобилей «AURUS» (седана и лимузина). Европейская премьера автомобилей «AURUS» состоялась на Женевском международном автосалоне 05 марта 2019 г. Указанные мероприятия широко

освещалось в российских и зарубежных средствах массовой информации. Автомобили «AURUS» в настоящее время используются первыми лицами государства, а также другими лицами, занимающими государственные должности в Правительстве Российской Федерации;

- в связи с тем, что товарные знаки «AURUS» размещаются на автомобилях, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране, товарные знаки «AURUS» позиционируются как бренд класса люкс, т.к. автомобили «AURUS» - это уникальный российский инжиниринговый продукт высочайшего класса, созданный российскими высококвалифицированными специалистами с применением современных высокотехнологичных материалов и оборудования;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что принадлежащие ему словесные и комбинированные товарные знаки «AURUS» и оспариваемый товарный знак «AURUS» имеют фонетическое тождество и высокую степень графического сходства, что способствует восприятию данного обозначения как принадлежащего ФГУП «НАМИ»;

- принимая во внимание присутствие на российском рынке автомобилей «AURUS», статус пользователей автомобилей «AURUS», следует сделать вывод об известности автомобилей «AURUS» российским потребителям, в силу чего оспариваемый словесный товарный знак в отношении всех товаров может ввести потребителя в заблуждение, вызывая ложное представление о том, что такие товары изготовлены под контролем ФГУП «НАМИ», использующих автомобили «AURUS» первых лиц государства, а также других лиц, занимающих государственные должности в Правительстве Российской Федерации, что не соответствует действительности, а также что товары являются товарами класса люкс и качество товаров гарантируют ФГУП «НАМИ», использующие автомобили «AURUS» первые лица государства, а также другие лица, занимающие государственные должности в Правительстве Российской Федерации, что не соответствует действительности;

- оспариваемый товарный знак «AURUS» способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, т.к. содержит общий для товарных знаков лица, подавшего возражение, элемент AURUS, что может рассматриваться потребителем как продолжение серии принадлежащих ему товарных знаков, образованных сходным образом;

- лицо, подавшее возражение, также является правообладателем общеизвестного товарного знака №257 «AURUS» в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки», который признан общеизвестным с 01.01.2019, что свидетельствует о его широкой известности в Российской Федерации, соответственно, оспариваемый товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ, может ассоциироваться у потребителей с ФГУП «НАМИ», что не соответствует действительности, и может быть причиной введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров, а также ущемлять его законные интересы, в силу того, что правообладатель оспариваемой регистрации «AURUS» может производить товары, не соответствующие высоким стандартам качества товаров ФГУП «НАМИ». Следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака «AURUS» по свидетельству №867634 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1508 Кодекса в отношении всех испрашиваемых товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №867634.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, в котором выразил свое несогласие с доводами, изложенными в возражении. В частности, в отзыве указано следующее.

Фирменное наименование юридического лица правообладателя, Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Золотые Конфеты», содержит слово «золотые» с 2012 года (согласно свидетельству о государственной регистрации - Приложение № 2), профильная деятельность осуществляется в том числе с использованием сайта <https://golden-candies.ru/> (далее - Сайт) также с 2012

года (согласно выписки сервиса whois домен зарегистрирован 20.04.2012 года - Приложение № 3), при этом перевод доменного имени воспроизводит фирменное наименование («golden candies» - с англ.яз. «золотые конфеты»). Правообладатель, кондитерская фабрика «ЗОЛОТЫЕ КОНФЕТЫ», является единственным в мире серийным производителем трюфелей ручной работы, украшенных съедобным золотом и серебром высшей пробы. Производя широкий ассортимент кондитерской продукции (шоколад, конфеты) с различными вкусовыми характеристиками и по разным рецептам, правообладатель находится в постоянном творческом поиске наименований новой продукции, которые бы отражали фирменную концепцию. Например, такие товарные знаки правообладателя, как №№ 514101 «Шоколад и золото - вечные ценности» (дата приоритета - 21.12.2012), 734141 «ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО» (дата приоритета - 11.10.2018), зарегистрированные в отношении товаров 30 класса МКТУ, призваны вызывать ассоциации со вкусом роскоши, с золотом. Подобным образом и обозначение «AURUS», образованное правообладателем от широко известного слова «aurum» (с лат. - «золото»), неразрывно связано с фирменным наименованием и сайтом на протяжении длительного времени, является благозвучным фантазийным словом.

Сопоставляемые товары 30 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 867634 «конфеты, шоколад» и товары 12 класса МКТУ общеизвестного товарного знака № 257 «автомобили различного назначения для перевозки» не идентичны, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, не могут быть отнесены к одним видовым/родовым группам товаров, имеют различное назначение, потребительские свойства и функциональное назначение товаров, следовательно, не могут быть признаны однородными и/или корреспондирующими. Кроме того, важны и существенные отличия в круге потребителей и рынках сбыта вышеуказанных товаров. Так, обычный потребитель может приобрести конфеты правообладателя в магазинах, а также путем онлайн заказа. Автомобили класса «ЛЮКС», используемые главами государств и иными аналогичными потребителями, недоступны для рядового потребителя. Таким образом, ни из анализа деятельности в общедоступных источниках, ни из характеристик рынков

нельзя сделать вывод о том, что потребитель будет идентифицировать источник происхождения оспариваемых товаров как один и тот же и, следовательно, сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака для товаров 30 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Также стоит отметить, что указанные лицом, подавшим возражение, риски, связанные с характеристиками продукции правообладателя в части их несоответствия уровню и репутации автомобильного бренда, не подтверждаются фактическими обстоятельствами, а сделанные выводы являются голословными: ООО «КФ «Золотые Конфеты» на протяжении всей своей деятельности (более 10-ти лет) соответствует высоким стандартам используемых сырья и оборудования, а уровень спроса потребителей, даже несмотря на порядок цен на продукцию (см. <https://golden-candies.ru/tovars/all>) выше средних для аналогичных товаров, подтверждает и высокую оценку качества конфет и шоколада, выпускаемых правообладателем.

Вместе с тем, в отзыве указано, что с учетом указанных лицом, подавшим возражение, сведений о признании общеизвестным товарного знака «AURUS» за № 257 с установленным приоритетом от 01.01.2019 (на основании решения Роспатента от 30.12.2023), правообладатель считает, что возражение подлежит удовлетворению по формальным основаниям.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Доверенность представителя правообладателя (оригинал).
2. Копия свидетельства ОГРН правообладателя, решение об изменении наименования, лист записи ЕГРЮЛ.
3. Справка о регистрации домена golden-candies.ru.
4. Подтверждение направления настоящего отзыва лицу, подавшему возражение (копия).

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.11.2021) приоритета 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 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется и на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей этих товаров с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №867634 представляет собой комбинированный товарный знак со словесным элементом «AURUS», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ – йогурт замороженный [мороженое]; мороженое; сорбет [мороженое].

В результате анализа оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям законодательства, указанным в возражении, установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, в состав которого входит словесное обозначение, широко известное российскому потребителю как марка автомобилей класса люкс, предназначенных для первых лиц государства. В частности, как указано в возражении, первое представление автомобилей «AURUS» состоялось 07 мая 2018 г. на инаугурации Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которое широко освещалось в российских и зарубежных средствах массовой информации (см., например, <http://www.kremlin.ru/events/president/news/57416>). Трансляцию инаугурации Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 07 мая 2018 г. посмотрели около 5,87 миллиона россиян старше 18 лет (<https://tass.ru/obschestvo/5189515>). 29 августа 2018 г. в рамках Московского международного автомобильного салона состоялась международная премьера автомобилей «AURUS» (седана и лимузина) (см., например, <https://rg.ru/2018/08/29/premera-rossijskih-liuksovyh-avtomobilej-aurus-sostoialas-na-avtosalone.html>; <https://www.kommersant.ru/doc/3726375>). Европейский показ автомобилей «AURUS» состоялся на Женевском международном автосалоне 05 марта 2019 г. (см. <https://ria.ru/20190305/1551569980.html>; <https://tass.ru/ekonomika/6188665>). Указанные мероприятия широко освещались в российских и зарубежных средствах массовой информации. Автомобили «AURUS» в настоящее время используются первыми лицами государства, а также другими лицами, занимающими государственные должности в Правительстве Российской Федерации (см., например,

<https://www.rbc.ru/rbcfreenews/65015cb39a7947477869ee9f>;

<https://tass.ru/ekonomika/18738919>).

Указанные автомобили вводятся в гражданский оборот под словесными и



комбинированными товарными знаками «AURUS» . Кроме того, на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирована серия товарных знаков «AURUS/АУРУС» по свидетельствам №№656494, 656493, 656647, 668653, 775994, 940106, 944769 не только для товаров 12 класса МКТУ, включая автомобили, но и для целого ряда товаров и услуг различного вида и назначения, относящихся к другим классам МКТУ. При этом следует отметить, что товарные знаки «AURUS» лица, подавшего возражение, имеют высокую степень сходства с оспариваемым комбинированным товарным знаком «AURUS», так как они являются тождественными фонетически и сходными графически в связи с выполнением их стандартным шрифтом буквами одного алфавита, а также за счет их сходного композиционного построения, что свидетельствует об ассоциировании их между собой в целом и возможности восприятия оспариваемого знака как продолжения серии товарных знаков с элементом «AURUS».

Также товарный знак «AURUS» был признан общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2019 в отношении товаров 12 класса МКТУ – автомобили различного назначения для перевозки.

Учитывая насыщенность общедоступной информации, размещенной в сети Интернет и средствах массовой информации, касающейся известности автомобилей «AURUS» и их пользователей, наличие у лица, подавшего возражение, общеизвестного товарного знака «AURUS», тождественного фонетически оспариваемому товарному знаку, а также наличие серии товарных знаков, объединенных фонетически тождественным словесным элементом и зарегистрированных для широкого круга товаров и услуг, коллегия пришла к выводу о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, вызывая в сознании потребителя ложное представление об

изготовителе товара, которое не соответствует действительности, а именно, что товары изготовлены лицом, подавшим возражение, или под его контролем, а не правообладателем оспариваемого товарного знака, а также, что это товары класса люкс, как и автомобили AURUS.

Действительно, следует согласиться с правообладателем, что товары 12 и 30 классов МКТУ не являются однородными. Вместе с тем, согласно норме, изложенной в пункте 3 статьи 1508 Кодекса, правовая охрана общеизвестного товарного знака может распространяться и на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей этих товаров с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя. В данном случае следует отметить, что с учетом вышеизложенного при использовании оспариваемого знака в гражданском обороте может возникнуть совершенно определенная ассоциация с правообладателем общеизвестного товарного знака в силу известности товарного знака «AURUS» лица, подавшего возражение, в связи с чем существует вероятность ущемления законных интересов обладателя общеизвестного товарного знака. Следует отметить, что применение в данном случае нормы пункта 3 статьи 1508 Кодекса правообладатель не оспаривает.

Таким образом, имеются основания для признания товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также пункта 3 статьи 1508 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №867634 недействительным полностью.