

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 16.02.2024, поданное Атомяном Арутюном Агасиевичем, Вологодская обл., поселок Шексна (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022786839, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2022786839 было подано 01.12.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **«на дорожку»**, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022786839 было принято 16.10.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «НА ДОРОЖКУ» по свидетельству №647016 с приоритетом от 21.12.2016,

зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ КРОНИДОВ», 188660, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Порошкино, в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что товары 30 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня «изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские сахаристые; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты шоколадные с ликером; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; украшения шоколадные для тортов; шоколад; зефир (кондитерские изделия); сахар леденцовый, в том числе, леденцы; пастила (кондитерские изделия); сладости» являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (знака обслуживания), поскольку относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение, условия реализации и общий круг потребителей.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.02.2024 поступило возражение, в котором заявитель указал, что товары, в отношении которых заявитель согласен зарегистрировать товарный знак по заявке №2022786839, представляют собой неоднородные товарам противопоставленного товарного знака сахаристые кондитерские изделия и шоколад, не являются однородными с товарами противопоставленного товарного знака, которые представляют собой продукты питания на основе молока, овощей, бобов, семян, морепродуктов, продукты животного происхождения, а также разного рода продукты на основе ягод, фруктов и орехов и не имеющие отношения к кондитерским изделиям.

Кроме того, заявитель просит учесть, что фирменное наименование правообладателя противопоставленного товарного знака – ООО

«МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ КРОНИДОВ», непосредственно указывает на то, что основным видом его деятельности является производство мясопродуктов, что исключает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности заявленных товаров правообладателю противопоставленного товарного знака. Данное обстоятельство является дополнительным фактором, свидетельствующим об отсутствии однородности между заявленными товарами и товарами противопоставленного товарного знака.

Учитывая сферу деятельности заявителя и его планы по использованию заявленного обозначения, он согласен на регистрацию заявленного обозначения в отношении ещё более сокращённого перечня товаров 30 класса МКТУ, чем указан в ответе на уведомление, а именно: «изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские сахаристые; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты шоколадные с ликером; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; украшения шоколадные для тортов; шоколад; зефир (кондитерские изделия); пастила (кондитерские изделия); сладости».

Заявитель представил подробный сравнительный анализ заявленных товаров 30 класса МКТУ, с учётом сокращения перечня, и товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, обращая внимание на то, что в связи со снятием экспертизой противопоставления товаров 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака № 647016, сравнительный анализ был проведён только в отношении товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака №647016.

На основании представленного анализа заявитель делает вывод о том, что сравниваемые товары не являются однородными, так как относятся к товарам разного рода и вида, подчеркивает отсутствие взаимозаменяемости товаров 29

класса МКТУ противопоставленной регистрации и заявленных товаров 30 класса МКТУ. Отмечает, что противопоставленные товары предназначены в первую очередь для потребителей, занимающихся приготовлением пищи или фабрик, а кондитерские сахаристые изделия, как готовое изделие предназначены для более широкого круга потребителей без возрастных и иных ограничений. Товары 29 класса МКТУ противопоставленной регистрации и заявленные товары 30 класса МКТУ продаются в разных отделах магазинов, производятся на разных предприятиях.

Исходя из вышесказанного, поскольку заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ, с учётом повторного сокращения, является неоднородным перечню товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака № 647016, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ не будет нарушать пункт 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, заявитель просит удовлетворить настоящее возражение, отменить Решение Роспатента от 16.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке на товарный знак № 2022786839 и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке № 2022786839 в отношении следующих заявленных товаров 30 класса МКТУ:

изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские сахаристые; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты шоколадные с ликером; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; украшения шоколадные для тортов; шоколад; зефир (кондитерские изделия); пастила (кондитерские изделия); сладости.

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

С учетом даты поступления (01.12.2022) заявки №2022786839 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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 (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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение « **на дорожку** », выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 647016 представляет собой словесное обозначение « **НА ДОРОЖКУ** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ:

молоко; белки для кулинарных целей; трюфели консервированные; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; масло кокосовое твердое; икра рыб обработанная; желе пищевое; оливки консервированные; пыльца растений, приготовленная для пищи; хумус [паста из турецкого гороха]; мука рыбная для употребления в пищу; колбаса кровяная; масло пальмовое пищевое; гнезда птичьих съедобные; кумыс [напиток молочный]; мякоть фруктовая; молоко с повышенным содержанием белка; финики; супы овощные; варенье имбирное; водоросли морские обжаренные; оладьи картофельные; лосось неживой; консервы овощные; масло пальмоядровое пищевое; пюре яблочное; муссы овощные; жир костный пищевой; пульткоги [корейское мясное блюдо]; птица домашняя неживая; фрукты глазированные; желатин; лангусты неживые; айвар [консервированный перец]; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; пюре томатное; альгинаты для кулинарных целей; пикули; орехи ароматизированные; экстракты водорослей пищевые; мозг костный пищевой; креветки пильчатые неживые; масло какао пищевое; жиры пищевые; композиции из обработанных фруктов; сардины неживые; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; чипсы картофельные; семена подсолнечника обработанные; клей рыбный пищевой; консервы мясные; ветчина; голотурии неживые; яйца улитки; напитки молочные с преобладанием молока; жир свиной пищевой; овощи консервированные; молоко миндальное для кулинарных целей; солонина; мидии неживые;

продукты рыбные пищевые; эгг-ног безалкогольный; чеснок консервированный; рыба соленая; пектины для кулинарных целей; моллюски неживые; пюре клюквенное; масло арахисовое; омары неживые; салаты овощные; миндаль толченый; закваска сычужная; сливки [молочный продукт]; овощи сушеные; порошок яичный; фрукты, консервированные в спирте; сметана [сквашенные сливки]; супы; составы для приготовления бульонов; масло рапсовое пищевое; кефир [напиток молочный]; ферменты молочные для кулинарных целей; молоко сухое; сыворотка молочная; паштеты из печени; масло кукурузное пищевое; ракообразные неживые; сосиски в сухарях; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; раки неживые; маргарин; паста томатная; молоко сгущенное; молоко арахисовое для кулинарных целей; изюм; тахини [паста из семян кунжута]; мясо; лук консервированный; белок яичный; масло кунжутное пищевое; трепанги неживые; простокваша [скисшее молоко]; артишоки консервированные; свинина; хлопья картофельные; фундук обработанный; сыры; чипсы картофельные низкокалорийные; составы для приготовления супов; желток яичный; масла пищевые; цедра фруктовая; рыба неживая; арахис обработанный; изделия колбасные; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; консервы фруктовые; крем сливочный; икра; жиры животные пищевые; концентраты бульонные; продукты молочные; масло льняное для кулинарных целей; муссы рыбные; рыба консервированная; бобы консервированные; корнишоны; закуски легкие на основе фруктов; масло подсолнечное пищевое; печень; масло сливочное; йогурт; грибы консервированные; компоты (десерт из вареных фруктов); анчоусы; якитори; орехи обработанные; желе мясное; мясо консервированное; субпродукты; смеси жировые для бутербродов; ряженка [молоко топленное молочнокислого брожения]; лецитин для кулинарных целей; сливки взбитые; ягоды консервированные; консервы рыбные; сельдь неживая; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; соки овощные для приготовления пищи; молоко соевое [заменитель молока]; сало; творог соевый; тунец неживой; креветки неживые; салаты фруктовые; жир кокосовый; фрукты замороженные; бульоны; фрукты консервированные; икра баклажанная; орехи кокосовые сушеные; масло оливковое пищевое; семена обработанные; масло кокосовое жидкое; коктейли молочные; икра кабачковая; молоко рисовое [заменитель молока]; сосиски; устрицы неживые; горох консервированный; экстракты мясные; капуста квашеная; филе рыб; чипсы фруктовые; овощи, подвергнутые тепловой обработке; ферменты сычужные; дичь; яйца; крокеты; клемы [неживые]; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; сок томатный для приготовления пищи; чечевица консервированная.».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком было установлено на основании фонетического семантического тождества и визуального сходства, близкого к тождеству, словесных элементов «**на дорожку**» и «**НА ДОРОЖКУ**», что заявителем не оспаривается.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, показал, что сравниваемые товары относятся к разным родовым группам: товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к товаром другого

рода, а именно, к продуктам животного и растительного происхождения, пищевым маслам и жирам, в том числе к молочным продуктам, продуктам на основе молока и заменителя молока, мясным и рыбным пищевым продуктам, консервам, овощам и фруктам, в том числе консервам и готовым блюдам из указанных выше продуктов, а товары, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, по родовому признаку относят к сахаристым кондитерским изделиям, а по видовому признаку к сахару и конфетам.

Соответственно эти товары имеют различное назначение и круг потребителей, они не являются взаимодополняющими или взаимозаменяемыми товарами.

Сравниваемые товары имеют различные каналы реализации: кондитерские изделия реализуются через специальные кондитерские отделы магазинов, а товары 29 класса МКТУ через мясные, рыбные, овощные отделы магазинов.

Вышеприведенный анализ однородности дает основания для вывода о том, что сравниваемые товары не являются однородными, соответственно, нет оснований для вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения, поскольку отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня заявленных товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2024, отменить решение Роспатента от 16.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022786839.