

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.05.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Васильковым Алексеем Михайловичем, Свердловская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023739708, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « **Юбилей Сладила** » по заявке №2023739708 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 11.05.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.04.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ. В отношении иной части заявленных товаров 30 класса МКТУ препятствием для регистрации товарного знака послужил вывод о его несоответствии требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными

НАШ
знаками « **ЮБИЛЕЙ** » [1] (свидетельство №237985 с приоритетом от 17.10.2001),
« **НАШ ЮБИЛЕЙ** » [2] (свидетельство №156837 с приоритетом от 11.06.1996),
зарегистрированными на имя Открытого акционерного общества «Рот Фронт», 113184,
Москва, 2-й Новокузнецкий пер., 13/15, в отношении однородных товаров 30 класса
МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, обосновав свою позицию отсутствием сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками ввиду имеющих, по его мнению, фонетических, семантических и графических отличий сравниваемых обозначений.



Заявитель обладает исключительным правом на товарные знаки « **Сладдиал** »
по свидетельству №785211, « **Сладдиал** » по свидетельству №576964,
« **Юбилей Петра Сладкина** » по свидетельству №554270 и соучредителем действующего
Общества с ограниченной ответственностью «Кондитерское объединение
«Сладдиал», существующего более 20 лет.

Заявленное обозначение включает в свой состав словосочетание «Юбилей Сладдиала», где «Сладдиал» - это название кондитерское объединение, что обуславливает вывод об определенном смысле, заложенном в спорное обозначение – годовщина деятельности конкретного предприятия, которое отличается от словосочетания «НАШ ЮБИЛЕЙ» в составе противопоставленных товарных знаков.

Существует множество товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении однородных товаров 30 классов МКТУ, в составе которых слово «юбилей» и прилагательное с таким же смыслом образуют словосочетание,

построенные по одному алгоритму: « **Юбилей Петра Сладкина** » (1) по свидетельству



№554270, « **ЮБИЛЕЙ АРСЕНА** » (2) по свидетельству №498662, « **ЮБИЛЕЙ КРАЯ** » (3) по свидетельству №514640, « **Юбилей Кубани** » (4) по свидетельству №750198, « **ЮБИЛЕЙ У КОРОЛЕЙ** » (5) по свидетельству №473764, « **ЮБИЛЕЙ У КОРОЛЕЙ** » (6) по свидетельству №792217, « **ЮбилеУ ВКУСА И АРОМАТА** » (7) по свидетельству

№476415, « **Юбилей золотых полей** » (8) по свидетельству №625449, « **Золотой юбилей** » (9) по свидетельству №232885, « **НАШ ЮБИЛЕЙ** » (10) по свидетельству №156837,

« **НАШ ЮБИЛЕЙ** » (11) по свидетельству №237985, « **Серебряный юбилей** » (12) по свидетельству

№232886, « **СОКУРСКИЙ юбилей** » (13) по свидетельству №326922, « **ЦАРСКИЙ ЮБИЛЕЙ** » (14) по

свидетельству №322805, « **Юбилейная дата** » (15) по свидетельству №356891,

« **Юбилейное утро** » (16) по свидетельству №363364, « **Юбилейное фото** » (17) по

свидетельству №586763, « **Юбилейное чудо** » (18) по свидетельству №363381,

« **Юбилейная вишня** » (19) по свидетельству №148246, « **ЮБИЛЕЙНОЕ ВЕСЕЛЬЕ** » (20) по

свидетельству №727101, « **Юбилейное золото** » (21) по свидетельству №565206,

« **ЮБИЛЕЙНЫЙ АЛЬБОМ** » (22) по свидетельству №186129, « **ЮБИЛЕЙНОЕ ЗАСТОЛЬЕ** » (23) по

свидетельству №380630, « **Юбилейное счастье** » (24) по свидетельству №661834,

« **ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕСЕНКА** » (25) по свидетельству №554890, « **Юбилейная трапеза** »

(26) по свидетельству №865198, « **ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА** » (27) по свидетельству

№321226, « **Юбилейное угощение** » (28) по свидетельству №569323, « **ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ** » (29) по

свидетельству №268539, « **Юбилейная традиция** » (30) по свидетельству №973895,

« **ЮБИЛЕЙНАЯ ФАНТАЗИЯ** » (31) по свидетельству №667324,

« **Юбилейное настроение** » (32) по свидетельству №605170, « **Юбилейное торжество** » (33) по

свидетельству №342715, « **ЮБИЛЕЙНОЕ ВОЛШЕБСТВО** » (34) по свидетельству

№667323, «Юбилейное тысячелетие» (35) по свидетельству №569145,

ПЕЧЕНЬЕ
ЮБИЛЕЙНЫЙ
«БУКЕТ»

» (36) по свидетельству №165162, «» (37) по свидетельству №723956. Тем самым административному органу следует придерживаться единообразия подходов в собственной необходимо правоприменительной практики.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023739708 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Доводы возражения иллюстрируются сведениями об интеллектуальной собственности заявителя и принт-скрин Интернет-страницы с классификацией типов связи слов в словосочетаниях.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.05.2023) поступления заявки №2023739708 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

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

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; расположения 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 обозначение 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).



Заявленное комбинированное обозначение «**Юбилей Сладяла**» по заявке №2023739708 с приоритетом от 11.05.2023 представляет собой комбинацию изобразительного и словесного элементов. Словесная часть включает словесные элементы «Юбилей» и «Сладяла», выполненные заглавными и строчными буквами

кириллического алфавита. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного колоска.

Решение Роспатента оспаривается в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в государственной регистрации товарного знака, а именно:

30 класс МКТУ – *«бисквиты с начинкой; бриоши; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; вафли; галеты солодовые; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; какао; какао крупка; карамели [конфеты]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; кристаллы ароматизированные для приготовления жележных кондитерских изделий; круассаны; макарон [печенье]; марципан; муссы шоколадные; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; нуга; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; печенье кокосовое; печенье с начинкой; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пралине; профитроли; пряники; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудинги молочные; пудра для кондитерских изделий; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; рулет весенний; сахар леденцовый; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; сухари; сухари панировочные; тарты; тесто готовое;*

тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; шоколад; шоколатины».

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака обусловлен выводом о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием противопоставленных товарных

НАШ
знаков « **ЮБИЛЕЙ** » [1] (свидетельство №237985 с приоритетом от 17.10.2001), «**НАШ ЮБИЛЕЙ**» [2] (свидетельство №156837 с приоритетом от 11.06.1996) с принадлежащих иному лицу.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] с более ранним приоритетом, чем у заявленного обозначения, являются словесными, включают в свой состав словесные элементы «НАШ» и «ЮБИЛЕЙ», выполненные оригинальным и стандартным шрифтами буквами кириллического алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №237985 зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия на основе арахиса; вафли; восточные сладости (кондитерские изделия); драже; какао; какао с молоком; какао-продукты; карамель [конфеты]; кондитерские изделия; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; конфеты; конфеты мятные; лакричные конфеты; лакричные палочки [кондитерские изделия]; леденцовый сахар; кондитерские изделия на основе миндаля; мучные изделия кондитерские; напитки на основе какао; напитки на основе какао с молоком; напитки шоколадные; напитки шоколадные с молоком; пастила (кондитерские изделия); помадки [кондитерские изделия]; пралине; резинка жевательная; сладкие плитки; торты; украшения съедобные для пирожных и тортов; шоколад; шоколадная глазурь; шоколадная глазурь с добавлениями; шоколадная масса для формования; шоколадный крем (паста); кондитерские изделия на основе орехов; халва; халвичная паста (паста на основе

орехов, масличных семян); жировая глазурь; жировая глазурь с добавлениями; леденцы; хлебобулочные изделия».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №156837 зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия на основе арахиса, вафли, восточные сладости (кондитерские изделия), драже, какао, какао с молоком, какао-продукты, карамель (конфеты), кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, кондитерские изделия мучные, конфеты, в том числе мятные, лакричные, лакричные палочки (кондитерские изделия), леденцовый сахар, кондитерские изделия на основе миндаля, напитки на основе какао, напитки на основе какао с молоком, напитки шоколадные, напитки шоколадные с молоком, пастила (кондитерские изделия), помадки (кондитерские изделия), пралине, резинка жевательная, сладкие плитки, торты, украшения съедобные для тортов и пирожных, шоколад, шоколадная глазурь, шоколадная глазурь с добавлениями, шоколадная масса для формования, шоколадный крем (паста), кондитерские изделия на основе фундука - лецинного ореха, халва, халвичная паста (паста на основе орехов, масличных семян), жировая глазурь, жировая глазурь с добавлениями».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

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. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

В части сопоставительного анализа перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] следует отметить, что заявитель не оспаривает вывод административного органа об имеющейся однородности сравниваемых товаров, часть из которых идентична.

Следует отметить, что товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков относятся к категориям напитков, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий. Сопоставляемые товары характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей, что приводит к выводу о наличии высокой степени однородности, что, в свою очередь, обуславливает вероятность их совместной встречаемости в одном и том же сегменте рынка при сопровождении заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] на предмет их сходства показал следующее.



Заявленное комбинированное обозначение « **Юбилей Сладила** » включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы, которые в силу композиционного исполнения заявленного обозначения воспринимаются в качестве самостоятельных элементов и равным образом выполняют индивидуализирующую функцию. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут

быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Так, словесная часть заявленного обозначения включает в свой состав словесные элементы «ЮБИЛЕЙ» и «СЛАДИАЛА», где слово «ЮБИЛЕЙ¹» представляет собой лексическую единицу русского языка со значением «годовщина жизни, деятельности какого-либо лица, учреждения, годовщина какого-либо события; празднование такой годовщины», а слово «СЛАДИАЛА» само по себе является выдуманным обозначением.

Коллегия приняла во внимание приведенные в возражении сведения о наличии исключительного права заявителя на товарные знаки «» по свидетельству №785211, «**Сладил**» по свидетельству №576964, в которых присутствует словесный элемент «Кондитерское объединение Сладил», а также данные об организационных взаимоотношениях заявителя с ООО «Кондитерское объединение «Сладил», в котором он является соучредителем.

Однако указанная информация сама по себе не позволяет рассматривать обозначение «ЮБИЛЕЙ СЛАДИАЛА», включающее вымышленное слово «СЛАДИАЛА», в качестве словосочетания, смысл которого понятен рядовому потребителю и вызывает ассоциации именем собственным, представляющим собой наименование кондитерского объединения, и его праздничной годовщиной. Кроме того, следует отметить, что словесные элементы «ЮБИЛЕЙ» и «СЛАДИАЛА» находятся на разных уровнях, что также влияет на восприятие указанных словесных элементов по отдельности. Все вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость проведения анализа каждого из входящих в состав заявленного обозначения слов по отдельности.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «**НАШ ЮБИЛЕЙ**» [1], «**НАШ ЮБИЛЕЙ**» [2] содержат в своем составе как элемент «ЮБИЛЕЙ» с

¹ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/339038>, Большой Энциклопедический словарь. 2000.

вышеназванным значением «годовщина какого-либо события», так и притяжательное местоимение «НАШ²», которое согласно общедоступным словарно-справочным данным трактуется как «принадлежащий нам, имеющий отношение к нам». Словесные элементы «НАШ» и «ЮБИЛЕЙ» связаны друг с другом по смыслу и грамматически, ассоциируются с некой годовщиной какого-либо лица.

Следует констатировать, что индивидуализирующие словесные элементы «ЮБИЛЕЙ» и «НАШ ЮБИЛЕЙ» вызывают одинаковое смысловое представление о годовщине, дне рождения, праздничной дате какого-то лица, имеют фонетическое сходство, а также выполнены буквами одного алфавита.

Из всего вышесказанного следует, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, что способствует их смешению в гражданском обороте в отношении однородных товаров.

Что касается приведенных заявителем примеров зарегистрированных товарных знаков (1) – (37) со словесным элементом «ЮБИЛЕЙ» и производными от него прилагательными, то они приняты к сведению, то они не могут быть приняты во внимание в настоящем деле, поскольку спорный словесный элемент употребляется в совокупности с другими словесными элементами, что меняет заложенный в то или иное обозначение смысл.

Довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарные знаки

«» по свидетельству №785211, «**Сладил**» по свидетельству №576964, «**Юбилей Петра Сладкина**» по свидетельству №554270 в отношении товаров 30 класса МКТУ принят к сведению, однако не свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков **НАШ** «**ЮБИЛЕЙ**» [1], «**НАШ ЮБИЛЕЙ**» [2].

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия пришла к выводу о правомерности противопоставления приведенных в заключении по результатам

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/121378>, Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.

проведенной экспертизы в рамках требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса товарных знаков [1], [2] как сходных до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что обуславливает невозможность регистрации товарного знака по заявке №2023739708 в отношении всего заявленного перечня товаров. В этой связи поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 06.04.2024.