

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 11.10.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708095, поданное ООО «Союз Святого Иоанна Воина», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака «» с приоритетом от 19.03.2018 по заявке № 2018711551 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.04.2019 за № 708095 в отношении товаров 29 и 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя ООО «Торговая группа «Высшая лига», г. Кострома (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.10.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 708095 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак со словесным элементом «RAJA» сходен до степени смешения с товарным знаком «индийский раджа» по свидетельству №597934, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «RAJA» оспариваемого товарного знака в словесное обозначение «индийский раджа» противопоставленного товарного знака;

- смысловое сходство словесных обозначений сопоставимых товарных знаков определяется тождественностью значений слов «RAJA» и «РАДЖА». В русском и в английском языках слова «RAJA»/«РАДЖА» имеют идентичное значение: Раджа (санскр. राज, rāja — «правитель») - индийский титул владетельной особы, государя, князя или царя (в современных индийских языках, прежде всего, хинди, произносится чаще без последней «а» — rāj). Прилагательное "индийский" в противопоставленном товарном знаке не приводит к образованию иного образа, отличного от образа абстрактного «РАДЖА», поскольку само слово «РАДЖА» включает понятие "индийский титул". Подобие заложенных идей в словесных обозначениях сопоставимых знаков обуславливает их сходство по семантическому критерию сходства;

- сравниваемые обозначения выполнены буквами разного алфавита, что графически различает их. Однако, в целом сравниваемые словесные обозначения следует признать сходными, поскольку, в рассматриваемом случае, отсутствие оригинальной графической проработки и второстепенность графического критерия сходства обуславливают превалирование фонетического и семантического критериев сходства словесных обозначений;

- фонетическое и семантическое сходство словесных обозначений сопоставимых комбинированных товарных знаков обуславливают их сходное восприятие потребителем, что в свою очередь определяет вероятность их ассоциирования друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте;

- товары 30 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708095 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

1. распечатка оспариваемого товарного знака по свидетельству №708095;
2. распечатка заявки № 2022725297;
3. распечатка противопоставленного товарного знака по свидетельству № 597934;
4. уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Корреспонденцией от 05.12.2022 лицо, подавшее возражение, представило следующие дополнительные пояснения к возражению:

- ООО «Союз Святого Иоанна Воина» является владельцем и управляющим широко распространенной на территории Российской Федерации сети супермаркетов «ВЕРНЫЙ». Лицо, подавшее возражение, использует в своей сети магазинов продажу товаров под "частными марками", а именно, товаров, производимых сторонними организациями под его контролем, и маркированных товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение. При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет разработку дизайн макетов этикеток товаров для своих частных марок;

- товарный знак "индийский РАДЖА" по свидетельству № 597934 лицо, подавшее возражение, использует с 2015 года. По заказу заявителя чай "индийский РАДЖА" производит для лица, подавшего возражение, компания ООО "МАЙ". Противопоставленный товарный знак в течение длительного времени пребывает на территории Российской Федерации и приобрел высокую различительную способность, что усиливает вероятность смешения потребителем сопоставимых товарных знаков.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены:

5. распечатка товарного знака по свидетельству №540060;
6. распечатка сайта www.verno-info.ru;
7. материалы о принадлежности домена;
8. материалы договора поставки №П110 от 23.08.2012;
9. распечатка информации из сети Интернет о товаре чай черный крупнолистовой «Индийский раджа».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения, отметив следующее:

- товарные знаки по свидетельствам №708095 и №691225 не являются сходными;

- несмотря на фонетическое вхождение словесного элемента «RAJA» в словесный элемент «ИНДИЙСКИЙ РАДЖА», сравниваемые обозначения содержат различное количество слов, слогов, букв и звуков, что, в совокупности с другими выявленными различиями, позволяет сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения;

- согласно Большой российской энциклопедии РАДЖА - (санскр. - великий правитель), титул правителя в Индии, а также в Индонезии, Малайзии, Таиланде и др. В средние века правитель небольшого, как правило, зависимого, княжества. В колониальный период титул крупных землевладельцев (РАДЖА // Большая российская энциклопедия. Том 28. Москва, 2015, стр. 125);

- словесный элемент оспариваемого товарного знака будет восприниматься рядовым потребителем в значении - правитель некой азиатской страны. Между тем, словесный элемент противопоставленного товарного знака указывает на конкретного раджу - индийского. Восприятие знака именно с такой семантикой дополнительно усиливается оригинальным шрифтовым исполнением слова «РАДЖА», стилизованным под индийскую письменность;

- мнение лица, подавшего возражение, о том, что изображение слона усиливает смысловое сходство знаков, является спорным и не подтверждено материалами дела. Между тем, из открытых источников известно, что слоны делятся на два вида - Африканский и Азиатский слон. В диком виде слоны встречаются в странах Индо-Малайского биогеографического региона: южной и северо-восточной Индии, на Шри-Ланке, в Непале, Бутане, Бангладеш, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Малайзии, Индонезии и в Брунее. При этом, в части перечисленных стран используется титул «раджа». Также изображение слона присутствует на гербах и флагах ряда Азиатских государств и городов (например, герб Бангкока, военно-морской флаг Таиланда, Герб Кот-д'Ивуара, герб Конго);

- таким образом, слово «RAJA» в сочетании с изображением слона может порождать в сознании потребителя множество различных ассоциаций, связанных с различными странами, а не только с Индией;

- знаки необходимо сравнивать целиком, а не только отдельные их части. Так, оспариваемый комбинированный товарный знак содержит словесный элемент «RAJA», выполненный простым шрифтом буквами латинского алфавита. Между тем, противопоставленный комбинированный товарный знак содержит словесный элемент «индийский раджа», выполненный буквами кириллического алфавита. Слово «раджа»

выполнено оригинальным шрифтом, имитирующим индийскую письменность, следовательно, между сравниваемыми знаками отсутствует графическое сходство;

- следует отметить, что товарные знаки, содержащие изображение слона или мамонта составляют всего 0,45% от общего количества товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ. Из чего следует, что изображение слона для индивидуализации товаров данного класса используется крайне редко, является оригинальным и обладающим самостоятельной различительной способностью;

- изобразительный элемент комбинированного обозначения может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента;

- в товарном знаке по свидетельству № 708095 значительную часть композиции занимает изображение слона, за счёт выполнения в контрастном цвете и проработки детализированным узором привлекающие к себе внимание потребителя. Данное изображение оригинально и способно приносить оспариваемому знаку существенные визуальные отличия, позволяющие отличать его от противопоставленного знака;

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что принадлежащий ему товарный знак в результате активного использования приобрёл высокую различительную способность. Однако, документы, подтверждающие объёмы продаж товаров 30 класса МКТУ, территорию, на которой реализуются данные товары, подтверждение исполнения представленного договора в материалах настоящего дела отсутствуют. Кроме того, в представленных отзывах потребители никак не упоминают заявителя, воспринимая приобретённые товары как продукцию ООО «Май» либо «Рязанская чайная фабрика». То есть потребитель не связывает противопоставленный товарный знак с его правообладателем. Таким образом, представленные материалы не доказывают возникновение у потребителя чёткой ассоциативной связи между товарным знаком по свидетельству №597934 и его правообладателем. Напротив, из отзывов можно сделать вывод об отсутствии такой связи.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №708095.

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

С учетом даты (19.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

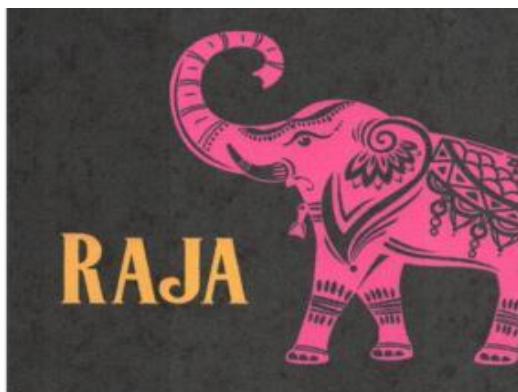
Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв

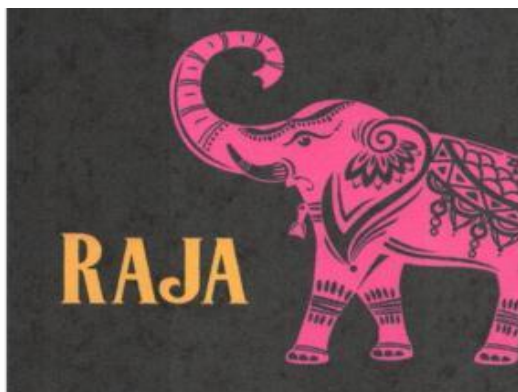
(например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, 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.

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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №597934, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Изложенное свидетельствует о заинтересованности ООО «Союз Святого Иоанна Воина» в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «RAJA», а также из помещенного справа изобразительного элемента в виде стилизованного изображения слона. Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника черного цвета. Анализ словарей основных европейских языков (см. Большой англо-русский и русско-английский словарь, English-Russian short dictionary, Универсальный англо-русский словарь, www.dic.academic.ru) показал, что словесный элемент «raja» переводится с английского на русский язык как «индийский раджа». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, желтом, розовом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «индийский раджа», выполненных буквами русского алфавита, при этом словесный элемент «индийский» выполнен стандартным шрифтом в красном цвете, а словесный элемент «раджа» выполнен оригинальным шрифтом в черном цвете. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.dic.academic.ru, Толковый словарь Ушакова, Д.Н. Ушаков. 1935-1940, Этнографический словарь, 2014) показал, что словесный элемент «индийский» - это прилагательное к слову Индия, индийцы, «раджа» (с санскрита «царь») - титул местного правителя, вождя в Южной и Юго-Восточной Азии. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в черном, красном, белом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Проверка оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №708095 и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества «сильных» элементов - «РАДЖА» / «RAJA», являющегося единственным словесным элементом оспариваемого знака и

элементом, на который падает логическое и смысловое ударение в противопоставленном знаке и который имеет самостоятельное значение.

Следует отметить также, что анализ словарей основных европейских языков (см. Большой англо-русский и русско-английский словарь, English-Russian short dictionary, Универсальный англо-русский словарь, www.dic.academic.ru) показал, что словесный элемент «gaja» переводится с английского на русский язык как «индийский раджа». Наличие слона, являющегося символом, священным животным Индии (см. <https://indonet.ru/Statya/Slon-v-kulture-Indii>, <https://dzen.ru/media/id/5e83a34c383bb92e4fc1f459/slonsviascennoe-jivotnoe-indii-rasskazyvaiu-o-tom-kak-shershavaia-koja-prinosit-radost-i-umirotvorenie-5ec65bf6379baa1075eb992a>), также усиливает ассоциации, связанные с Индией, индийским раджей, что обуславливает одинаковые ассоциации, вызываемые сравниваемыми знаками.

Относительно графического критерия сходства следует констатировать отличия между оспариваемым и противопоставленным знаком, заключающиеся в наличии графического элемента в составе противопоставленного знака, исполнении словесных элементов «RAJA», «индийский раджа» буквами русского / латинского алфавитов, различными видами шрифта. При этом, имеющиеся графические отличия не снимают высокую степень фонетического и семантического сходства сравниваемых знаков, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать высокую степень сходства сравниваемых знаков, обусловленную фонетическим тождеством «сильных» элементов оспариваемого и противопоставленного знаков, одинаковыми смысловыми ассоциациями, вызываемыми сравниваемыми знаками, а также несмотря на их графические отличия.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Довод правообладателя о том, что словесный элемент «gaja» оспариваемого товарного знака означает также титул правителя в Индонезии, Малайзии, Таиланде не исключает и возможности его восприятия в качестве индийского раджи. Также как и изображение слона в составе оспариваемого знака, обитающего в различных странах

Африки, Индо-Малайского биогеографического региона не опровергает вероятности того, что данное изображение может вызывать ассоциации именно с индийским слоном.

Правообладателем приводится также довод о том, что изображение слона в составе оспариваемого товарного знака оригинально и привносит ему существенные графические отличия, позволяющие отличать его от оспариваемого знака. Вместе с тем, как отмечалось выше, графические отличия не снимают фонетического и семантического сходства, определяющих запоминание знаков потребителями. Более того, значение изобразительных элементов, включенных в состав знаков, имеет второстепенную индивидуализирующую функцию, поскольку прочтение и воспроизведение знаков происходит именно по словесным элементам.

Товары 30 класса МКТУ «кофе, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед; 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; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; гренки; гречиха обработанная; добавки глютенковые для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерское изделие]; 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; камень винный для кулинарных целей/тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мисо [приправа]/паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленный; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты на основе овса; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные для освежения дыхания; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис моментального

приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы/ сироп золотой; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; 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; тортиллы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный» оспариваемого знака идентичны или в высокой степени однородны товарам 30 класса МКТУ «ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи;

загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия железные 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; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамель [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет, запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп золотой;

сироп из мелассы; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный» противопоставленного знака. Сравниваемые товары относятся к одним родовым группам - кофе, какао и напитки на их основе; продукция мукомольная и зерновая; тесто и изделия из него; изделия кондитерские; сахар и его заменители; продукты сахарного производства; мороженое и порошки для его изготовления; лед; вещества, добавляемые в продукты питания; продукты для сбраживания, ферменты; приправы, пряности, специи; продукты пчеловодства; изделия кулинарные. Товары, относящиеся к одним родовым группам, могут быть произведены одним лицом, иметь совместные каналы реализации, один круг потребителей. Правообладателем однородность товаров никак не оспаривается.

При сравнительном анализе товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегия приняла во внимание тот факт, что они относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного хранения, при выборе данных товаров потребителями степень внимательности снижена, в связи с чем должен применяться более строгий подход к анализу сходства знаков, чтобы избежать риск смешения аналогичных товаров, маркированных сходными знаками.

Кроме того, в отношении анализа однородности товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения сравниваемых знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы (6-9), которые, по его мнению, свидетельствуют об активном использовании противопоставленного знака, что увеличивает вероятность смешения сравниваемых знаков. Вместе с тем, представленные материалы не подтверждают высокие объемы реализованной продукции, а также широкую географию их распространения. Следовательно, представленные документы (6-9) не могут быть положены в подтверждение соответствующего мнения лица, подавшего возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.10.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708095 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.