

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.10.2023, поданное АО «СЛАДУШКА», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906266, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «» по свидетельству №906266 с приоритетом от 01.06.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.11.2022 по заявке №2022735545. Правообладателем товарного знака по свидетельству №906266 является ООО «Владимирский стандарт», г. Радужный (далее - правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.10.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №906266 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарный знак «**СЛАДУШКА**» по свидетельству №640315 с приоритетом от 15.06.2016 в отношении товаров 29 класса МКТУ на основании договора о распоряжении исключительным правом от 18.05.2023;

- лицо, подавшее возражение полагает, что в оспариваемом товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «ВЛАДУШКА», который выполнен крупным шрифтом в верхней части оспариваемого обозначения и обращает внимание потребителей на себя;

- оспариваемый товарный знак произносится как [ВЛАДУШКА], противопоставленный товарный знак прочитывается как [СЛАДУШКА], то есть сравниваемые обозначения состоят из 8 букв, отличаются только начальными звуками «В»/«С», ввиду чего сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства;

- противопоставляемые друг другу обозначения содержат элементы, выполненные буквами русского алфавита, что сближает их по визуальному признаку сходства;

- сравниваемые товарные знаки являются фантазийными, прямого значения не имеют. Вместе с тем, за счет включения тождественной словесной части «ЛАДУШКА», они будут вызывать сходный ассоциативный ряд;

- соответственно, сравниваемые товарные знаки содержат в себе фонетически, визуально и семантически сходные словесные элементы «ВЛАДУШКА»/«СЛАДУШКА», что свидетельствует о том, что они ассоциируются между собой;

- товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №640315, поскольку сравниваемые товары имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей;

- товары 30 класса МКТУ «баоцзы; блины; блины пикантные; бриоши; буррито; вещества связующие для колбасных изделий; закваски; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; киш; клецки на основе муки; кулебяки с

мясом; лепешки на основе картофеля; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; ньокки; оладьи из кимчи; онигири; паштет запеченный в тесте; пельмени; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; рамэн; составы для глазирования ветчины; суши; сэндвичи; такое; тарты; хот-доги; цзяоцзы; чизбургеры [сэндвичи]» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №640315, так как сравниваемые товары относятся к категории продуктов питания, состоящих главным образом из мяса, рыбы, птицы, овощей, фруктов, являются взаимозаменяемыми, а также сопутствуют, дополняют друг друга при использовании и реализации;

- лицо, подавшее возражение, прикладывает документы о своей деятельности (приложения №№3-5);

- как следует из Постановления Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 №2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идёт не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию (приложение №6);

- при этом, в целях защиты обладателя исключительного права достаточно наличия опасности смешения обозначений в глазах потребителя (Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013 - приложение №7, решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2014 по делу №СИП-800/2014 - приложение №8);

- дальнейшее существование и использование товарного знака «ВЛАДУШКА» по свидетельству №906266 его правообладателем при производстве товаров 29, 30 классов МКТУ создает у потребителей ложные ассоциации о связи с лицом, подавшим возражение, которой на самом деле не существует;

- регистрация оспариваемого обозначения должна рассматриваться, в том числе, и как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия;

- дополнительно, лицо, подавшее возражение, указывало, что оно также

подало на регистрацию обозначения «**СЛАДУШКА**», «

по заявкам №№2023800821, 2023800822.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №906266 недействительной на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, а также в отношении части товаров 30 класса МКТУ «баоцзы; блины; блины пикантные; бриоши; буррито; вещества связующие для колбасных изделий; закваски; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; киш; клецки на основе муки; кулебяки с мясом; лепешки на основе картофеля; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; ньокки; оладьи из кимчи; онигири; паштет запеченный в тесте; пельмени; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; рамэн; составы для глазирования ветчины; суши; сэндвичи; такое; тарты; хот-доги; цзяоцзы; чизбургеры [сэндвичи]».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке по свидетельству №906266;
2. Сведения о товарном знаке по свидетельству №640315;
3. Договор поставки товаров №5/09/2023 от 05.09.2023 между ООО «КОСБИ-М» и АО «СЛАДУШКА», счета-фактуры и товарные

- накладные к нему, договор поставки №14/09-23 от 14.09.2023 между АО «СЛАДУШКА» и ООО «БРИГ» и счета-фактуры к нему (копии);
4. Фотографии товаров на прилавках магазинов и фотографии коробок партий товаров;
 5. Декларация о соответствии ЕАЭС от 31.05.2021 и ветеринарные справки №21186815824 от 20.10.2023, №21158304125 от 18.10.2023, №21143773022 от 17.10.2023, №21253956635 от 25.10.2023, №20967571497 от 04.10.2023, №21266969550 от 26.10.2023 (копии);
 6. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 №2979/06;
 7. Постановление Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации №2050/13 от 18.06.2013;
 8. Решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2014 по делу №СИП-800/2014;
 9. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Лицом, подавшим возражение, 21.12.2023 были направлены дополнительные документы к возражению от 30.10.2023, а именно:

10. Заключение №237-2023 от 19.12.2023 по результатам проведенного социологического опроса;
11. Ветеринарные справки №21360974507 от 02.11.2023, №21637187639 от 22.11.2023, №21648292630 от 23.11.2023, №21663322018 от 24.11.2023, №21728339131 от 29.11.2023, №21808803241 от 05.12.2023, №21821148645 от 06.12.2023, №21835861927 от 07.12.2023, №21906342297 от 12.12.2023, №21916502096 от 13.12.2023;
12. Товарные накладные и счета-фактуры №15038 от 29.10.2023, №15684 от 12.11.2023, №16162 от 19.11.2023, №16880 от 03.12.2023 к договору заказа товаров-поставки №5/09/2023 от 05.09.2023 между ООО «КОСБИ-М» и АО «СЛАДУШКА»;

13. Счета-фактуры №8 от 31.10.2022, №9 от 01.11.2023, №10 от 02.11.2023, №11 от 22.11.2023, №12 от 23.11.2023, №13 от 24.11.2023, №14 от 29.11.2023, №15 от 30.11.2023 к договору поставки №14/09-23 от 14.09.2023 между АО «СЛАДУШКА» и ООО «БРИГ».

Правообладателем на заседании коллегии 21.02.2024 был представлен отзыв по мотивам поступившего 30.10.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:

- лицо, подавшее возражение, не является лицом, заинтересованным в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, не использует противопоставленный товарный знак по свидетельству №640315 в отношении товаров 29 класса МКТУ. В этой связи правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака. Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2024 по делу №СИП-138/2024 данное исковое заявление принято к производству (приложение №14);

- в случае удовлетворения иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №640315 в удовлетворении возражения должно быть отказано в силу отсутствия заинтересованности лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №906266 не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №640315, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- элементы «ВЛАДУШКА»/«СЛАДУШКА» противопоставленных друг другу товарных знаков отличаются начальными согласными буквами «В» и «С», при этом, учитывая небольшую фонетическую длину сравниваемых обозначений, различия даже в один звук, который стоит в самом начале сравниваемых

товарных знаков, могут позволить потребителям однозначно отличить друг от друга данные обозначения;

- данный довод правообладателя подтверждается судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу №СИП-515/2019);

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №640315 различаются по визуальному признаку сходства, так как оспариваемый товарный знак является комбинированным и включает в свой состав оригинальную графическую композицию, в то время как данное противопоставление является словесным, каких-либо изобразительных элементов не содержит;

- словесный элемент «ВЛАДУШКА» оспариваемого товарного знака представляет собой ласковое прозвище от имен Влада, Владимира, Владислав (приложение №15), в то время как противопоставленный товарный знак «СЛАДУШКА» означает «пышка из кислого теста с рубленой сахарной свеклой» (приложение №16), соответственно, сравниваемые обозначения вызывают у потребителей различные смысловые образы и ассоциации, что обуславливает вывод об их семантических различиях;

- правообладатель прилагает в материалы дела результаты социологического опроса (Заключение НИИ ЗИС №СОИ602-14 от 19.02.2024 - приложение №17), согласно которому подавляющее число респондентов полагают, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения (аналогичные результаты были получены и на дату приоритета оспариваемого товарного знака);

- правообладатель не согласен с тем, что товары 30 класса МКТУ «баоцзы; блины; блины пикантные; бриоши; буррито; вещества связующие для колбасных изделий; закваски; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; киш; клецки на основе муки; кулебяки с мясом; лепешки на основе картофеля; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; ньокки; оладьи из кимчи; онигири; паштет запеченный в тесте; пельмени; пибимпаб [рис, смешанный с

овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; рамэн; составы для глазирования ветчины; суши; сэндвичи; такое; тарты; хот-доги; цзяоцзы; чизбургеры [сэндвичи]» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №640315, так как сравниваемые товары состоят из разных материалов, не являются взаимозаменяемыми.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906266.

К отзыву правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

14. Определение Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2024 по делу №СИП-138/2024;
15. Выдержка из словаря «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ГОВОРЫ. Выпуск 38 (Скинуть-Сметушка)»;
16. Выдержка из словаря «Русские имена, прозвища, фамилии. Материалы к именослову. Часть 1. Русские имена славянского происхождения»/автор-составитель Н.И. Решетников, М., 2020;
17. Заключение НИИ ЗИС №СОИ602-14 от 19.02.2024.

Лицом, подавшим возражение, 28.02.2024 были направлены дополнения к возражению от 30.10.2023, в которых оно указывало следующее:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №640315 является действующим на дату подачи возражения, более того, правообладатель использует данный товарный знак, в подтверждение чего к материалам возражения представлены документы по введению в гражданский оборот продукции, маркированной знаком «СЛАДУШКА» (приложения №№3-5, 11-13), в связи с чем нет никаких оснований для его досрочного прекращения;

- таким образом, АО «СЛАДУШКА» является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака, хотя и различаются начальными буквами «В»/«С», являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию, так как имеют тождественные словесные части «ЛАДУШКА»;

- приведенная правообладателем судебная практика (решение Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу №СИП-515/2019) касается товарных знаков «ЭФФЕКС» и «ЭРРЕКС», которые различаются двумя звуками, а не одним, ввиду чего она не является релевантной при рассмотрении настоящего возражения;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что сравниваемые обозначения являются сходными по визуальному признаку, так как их словесные элементы выполнены буквами русского алфавита;

- рассуждая о наличии семантического критерия сходства сравниваемых обозначений лицо, подавшее возражение, отмечает, что рядовому потребителю в большей своей численности не может быть известен русский народный говор, в связи с чем противопоставленный товарный знак «СЛАДУШКА» является фантазийным;

- касательно словесного элемента «ВЛАДУШКА» оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, указывает, что одного единственного прямого значения он не имеет, представленные правообладателем варианты требуют домысливания и не являются однозначными;

- при этом, АО «СЛАДУШКА» считает, что словесные части «ЛАДУШКА» словесных элементов сравниваемых обозначений могут вызывать у потребителей одинаковые ассоциации, ввиду чего противопоставленные друг другу товарные знаки совпадают по семантическому критерию сходства;

- представленный правообладателем социологический опрос (приложение №17) содержит ряд нарушений, в частности: данное исследование было проведено только среди потребителей колбасных изделий и сосисок, тогда как правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении широкого перечня товаров 29, 30 классов МКТУ, данные приведенных в исследовании диаграмм не коррелируют друг с другом, исследование не содержит в себе открытых вопросов;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что часть товаров 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (приведена по тексту заключения выше) является однородной товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как сравниваемые товары относятся к продуктам питания, включают в свой состав одни и те же компоненты, имеют одинаковые условия сбыта, являются взаимозаменяемыми, а также сопутствуют, дополняют друг друга при использовании;

- правообладатель нарушает принцип эстоппель, отрицая однородность товаров 29, 30 классов МКТУ сравниваемых обозначений;

- так, ранее правообладателем было подано возражение против товарного знака «» по свидетельству №903397, в котором он приводил доводы об однородности товаров 29, 30 классов МКТУ (приложение №18);

- однородность товаров 29 класса сравниваемых товарных знаков правообладателем не оспаривается.

К дополнениям от 28.02.2024 лицом, подавшим возражение, были приложены дополнительные материалы, а именно:

18. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №903397.

На заседании коллегии 14.03.2024 правообладателем были представлены дополнительные документы, а именно:

19. Определение Суда по интеллектуальным правам от 01.03.2024 по делу №СИП-138/2024, в соответствии с которыми приняты обеспечительные

меры в виде запрета Федеральной службе по интеллектуальной собственности принимать решение по результатам рассмотрения возражений АО «СЛАДУШКА» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906266.

На заседании от 14.03.2024 коллегия приняла решение о приостановлении возражения, поступившего 30.10.2023, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906266, в связи с тем, что Судом по интеллектуальным правам 01.03.2024 по делу №СИП-138/2024 были приняты обеспечительные меры (приложение №19).

Коллегия отмечает, что решением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2024 года по делу №СИП-138/2024 было отказано в удовлетворении требований ООО «Владимирский стандарт», а также были отмены обеспечительные меры, наложенные Определением Суда от 01.03.2024.

Соответственно, делопроизводство по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906266 было возобновлено.

Правообладателем 03.03.2025 были направлены дополнения к отзыву от 21.02.2024, в которых он обращал внимание коллегии на следующее:

- правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском заявлением о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №640315 ввиду его неиспользования;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2024 по делу №СИП-138/2024 правообладателю было отказано в удовлетворении исковых требований заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №640315 (приложение №20), так как судебной коллегией было установлено отсутствие сходства до степени смешения между серией товарных знаков правообладателя, в том числе, оспариваемым товарным знаком, и товарным знаком по свидетельству №640315;

- в частности, Судом было установлено то, что «сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку не совпадают по

семантическому критерию, так как их смысловое значение отличается существенным образом»;

- судебная коллегия пришла к выводу о том, что «вероятность смешения сравниваемых обозначений отсутствует»;

- таким образом, Судом по интеллектуальным правам было установлено отсутствие сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков;

- позиция Суда по интеллектуальным правам, выраженная в решении по делу №СИП-138/2024, имеет преюдициальное значение для настоящего спора, которая должна быть учтена при вынесении решения Палатой по патентным спорам;

- ввиду того, что Судом по интеллектуальным правам было установлено отсутствие сходства до смешения сравниваемых товарных знаков, Роспатент должен отказать в удовлетворении рассматриваемого возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в полном объеме.

К дополнениям от 03.03.2025 правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

20. Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2024 по делу №СИП-138/2024.

На заседании коллегии 07.05.2025 лицом, подавшим возражение, были представлены письменные комментарии в ответ на дополнения правообладателя от 03.03.2025, в которых оно указывало следующее:

- рассмотрение споров об оспаривании предоставления правовой охраны является компетенцией Роспатента, в связи с чем лицом, подавшим возражение, было подано соответствующее возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, мотивированное несоответствием положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, именно в Палату по патентным спорам;

- в соответствии с пунктом 52 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации» «при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения»;

- из указанного следует, что в каждом конкретном споре в зависимости от его предмета подлежат рассмотрению и установлению разные обстоятельства;

- так, при рассмотрении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием рассматривается вопрос заинтересованности и использования оспариваемого знака. По данной категории спора у ответчика нет задачи доказывать сходство и приводить соответствующие аргументы, в связи с чем АО «СЛАДУШКА» при рассмотрении дела №СИП-138/2024 доводы о сходстве знаков до степени смешения не приводились;

- в подтверждение доводов о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения по поручению лица, подавшего возражение, также был проведен социологический опрос потребителей (приложение №10), который показал, что сравниваемые знаки сходны до степени смешения по трем критериям сходства и имеет место угроза их смешения потребителями. При этом, в рамках рассмотрения дела в Суде по интеллектуальным правам результаты данного социологического исследования не учитывались, поскольку, как отмечено выше, по этой категории споров у ответчика нет задачи доказывать сходство до степени смешения противопоставленных друг другу обозначений;

- таким образом, вопрос об угрозе смешения потребителем сравниваемых товарных знаков подлежит исследованию и рассмотрению именно Роспатентом с учетом всех доводов лиц, участвующих в деле;

- подача иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЛАДУШКА» по свидетельству №640315 в связи с неиспользованием была инициирована правообладателем оспариваемого товарного знака - ООО «Владимирский стандарт» - в ответ на поданное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВЛАДУШКА» по свидетельству №906266;

- кроме того, в рамках досудебного урегулирования ООО «Владимирский стандарт» направлял АО «СЛАДУШКА» предложение о продаже товарного знака «СЛАДУШКА» по свидетельству №640315;

- то есть, данные действия правообладателя подтверждают сходство сравниваемых товарных знаков до степени смешения;

- согласно п. 7.1.2.1 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом ФГБУ «ФИПС» от 20.01.2020 №12: «Смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного признака, на основании которого может быть сделан вывод о несхождении словесных обозначений в целом. Вместе с тем если сравниваемые обозначения не имеют семантического (смыслового) значения, то данный критерий не применяется»;

- в рассматриваемом случае сравниваемые знаки, как указано в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2024 по делу №СИП-138/2024, являются фантазийными, прямого смыслового значения не имеют, следовательно, семантический критерий не может выступать в качестве самостоятельного критерия, на основании которого Роспатент в рамках рассмотрения возражения мог бы сделать вывод о несхождении противопоставленных друг другу обозначений в целом;

- в рамках делопроизводства по рассмотрению настоящего возражения АО «СЛАДУШКА» представило доказательства, подтверждающие сходство сравниваемых товарных знаков до степени смешения, которые должны быть оценены и приняты во внимание Роспатентом при рассмотрении настоящего возражения, поскольку вопрос наличия опасности смешения знаков в глазах потребителя подлежит исследованию именно Роспатентом;

- таким образом, рассмотрение дела в Суде о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «СЛАДУШКА» по свидетельству №640315 в

связи с неиспользованием и рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны товарного знака «ВЛАДУШКА» по свидетельству №906266 в Палате по патентным спорам являются независимыми процессами, с отдельной доказательной базой по каждому из них: в Суде рассматриваются вопросы заинтересованности и использования знака, в Роспатенте - вопрос наличия опасности смешения товарных знаков потребителем;

- кроме того, в соответствии со сложившейся практикой, в целях защиты обладателя исключительного права достаточно лишь наличия опасности смешения обозначений в глазах потребителя, что подтверждается пунктом 162 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Правообладателем 25.06.2025 была направлена письменная позиция в ответ на комментарии лица, подавшего возражения, от 07.05.2025, в которой он сообщал следующее:

- подача иска о досрочной правовой охране является лишь способом защиты прав и не означает согласия правообладателя со сходством сравниваемых обозначений до степени смешения;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2024 по делу №СИП-138/2024 судебной коллегией были приведены возможные значения словесных элементов «ВЛАДУШКА»/«СЛАДУШКА» сравниваемых товарных знаков и был сделан вывод о том, что они различаются по семантическому критерию сходства;

- выводы решения Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2024 по делу №СИП-138/2024 были поддержаны кассационной инстанцией (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2025 по делу №СИП-138/2024 - приложение №21);

- в частности, Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2025 по делу №СИП-138/2024 было установлено то, что «сравнив товарные знаки истца и ответчика, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о низкой степени сходства рассматриваемых средств

индивидуализации по фонетическому и графическому критериям в силу сходного звучания словесных элементов «СЛАДУШКА» и «ВЛАДУШКА»/«ВЛАДУШКИ» и использования букв русского алфавита, а также об отсутствии сходства по семантическому критерию, являющемуся основным в данном случае»;

- позиция Суда по интеллектуальным правам, выраженная в решении по делу №СИП-138/2024 в двух инстанциях (приложения №№20, 21), имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего возражения и должна быть учтена при вынесении решения Палатой по патентным спорам;

- лицо, подавшее возражение, оспаривало решение Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2024 по делу №СИП-138/2024 исключительно в части признания сходным до степени смешения сравниваемых товарных знаков (страницы 6-7 приложения №21);

- таким образом, позиция лица, подавшего возражение, внутренне противоречива: в отзыве на дополнительные материалы оно само ссылается на установленные Судом иные обстоятельства, однако, оспаривает решение исключительно в части анализа сходства товарных знаков. Данный избирательный подход к обжалованию косвенно свидетельствует в пользу позиции правообладателя о преюдициальности решения Суда по интеллектуальным правам, поскольку именно несогласие с этой конкретной частью решения и послужило основанием для его оспаривания;

- лицо, подавшее возражение, не вправе занимать прямо противоположную позицию в отношении одних и тех же товарных знаков/обозначений. В противном случае, к нему должен быть применен принцип «эстоппель», то есть ему должно было быть запрещено ссылаться на противоречивые показания;

- данная позиция правообладателя подтверждается судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-371/2021).

К письменной позиции от 25.06.2025 правообладателем были приложены дополнительные документы, а именно:

21. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.03.2025 по делу №СИП-138/2024.

На заседании коллегии 04.07.2025 лицом, подавшим возражение, были представлены вторые письменные комментарии, в которых оно указывало следующее:

- если бы правообладатель считал сравниваемые товарные знаки несходными до степени смешения, он бы осуществлял защиту оспариваемого знака в рамках рассмотрения настоящего возражения в Палате по патентным спорам и приводил бы доводы о несхождении товарных знаков в рамках рассмотрения данного возражения, а не подавал бы иск по досрочному прекращению товарного знака по свидетельству №640315 вследствие его неиспользования;

- согласно пункту 165 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такового;

- то есть данная норма подтверждает, что подача иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием применяется истцами в том случае, если их интересы направлены на использование тождественного или сходного до степени смешения знака, иначе бы такой иск не был подан;

- по мнению Суда по интеллектуальным правам, сходство сравниваемых обозначений отсутствует только по семантическому критерию (по остальным

критериям сходство есть, например, установлено сходное звучание), поэтому истец признан незаинтересованным лицом;

- Обзорами судебной практики за период с 1 января 2018 года по 30 июня 2024 года, представленными в «Классификаторе Постановлений Президиума Суда по интеллектуальным правам», было установлено, что «для вывода о наличии сходства до степени смешения двух обозначений не требуется, чтобы соответствующее сходство имелось по всем критериям. Использование перечисленных критериев лишь определяет вероятность смешения обозначений, которая может иметь место и при отсутствии сходства по отдельным критериям, но чрезвычайно сильном сходстве по другому критерию»;

- лицо, подавшее возражение, ранее указывало, что сравниваемые товарные знаки являются не только фантазийными, но и не имеют смыслового значения, и, поскольку сравниваемые знаки не имеют однозначного смыслового (семантического) значения, то семантический критерий не может выступать в качестве самостоятельного критерия, на основании которого именно Роспатент в рамках рассмотрения возражения может сделать вывод о несхождении обозначений в целом;

- лицо, подавшее возражение, всегда признавало сравниваемые знаки сходными до степени смешения и иных доводов не приводило.

На заседании коллегии 13.08.2025 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, а именно:

22. Отзыв Мартыненко Т.С. на Заключение НИИ ЗИС №СОИ602-14 от 19.02.2024 (приложение №17);

23. Рецензия Иванова В.В. на Заключение №237-2023 от 19.12.2023 по результатам проведенного социологического опроса (приложение №10).

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

С учетом даты приоритета (01.06.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №906266 включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (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 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №906266 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из графических и изобразительных элементов, а также из словесного элемента «ВЛАДУШКА», выполненного жирными шрифтами, буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**СЛАДУШКА**» по свидетельству №640315 (с более ранним приоритетом), который, по его мнению, является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №906266 и зарегистрирован в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных товарам 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №640315. Таким образом, АО «СЛАДУШКА» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906266 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом

оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

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. Таким словесным элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «ВЛАДУШКА» (расположен в верхней его части, выполнен крупным шрифтом), который и несет его основную индивидуализирующую функцию.

Противопоставленный товарный знак «**СЛАДУШКА**» по свидетельству №640315 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «ВЛАДУШКА»/«СЛАДУШКА», что приводит к звуковому сходству обозначений в целом.

Фонетически, оспариваемое обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] характеризуются сходным звучанием. Так, оспариваемое обозначение читается как [В Л А Д У Ш К А], а противопоставленный ему товарный знак [1] имеет следующее произношение: [С Л А Д У Ш К А]. Фонетическое сходство установлено на основе наличия совпадающих согласных звуков [Л, Д, Ш, К] и совпадающих гласных звуков [А, У, А], расположенных в одинаковой последовательности. Фонетическое сходство было установлено на совпадающей части [Л А Д У Ш К А]. Таким образом, 7 букв из 8 имеют тождественное звучание, а разница в начальные буквы «В»/«С» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально оспариваемое обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [1], так как и само оспариваемое обозначение, и указанный

противопоставленный товарный знак [1], содержат словесные элементы, выполненные буквами русского алфавита.

Как указывал правообладатель в отзыве от 21.02.2024, «словесный элемент «ВЛАДУШКА» противопоставленного товарного знака представляет собой ласковое прозвище от имен Влада, Владимира, Владислав (приложение №15), в то время как противопоставленный товарный знак «СЛАДУШКА» означает «пышка из кислого теста с рубленой сахарной свеклой» (приложение №16), соответственно, сравниваемые обозначения вызывают у потребителей различные смысловые образы и ассоциации, что обуславливает вывод об их семантических различиях».

Коллегия полагает, что для среднего российского потребителя значение слова «СЛАДУШКА» не является хорошо знакомым, правообладатель привел его толкование из словаря «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ГОВОРЫ. Выпуск 38 (Скинуть-Сметушка), то есть данное слово не является привычным в обычной разговорной речи русского населения (например, отсутствует при поиске на сайте Национального корпуса русского языка - <https://ruscorpora.ru/>).

Что касается значения слова «ВЛАДУШКА», то коллегия полагает, что, так как оно представляет собой ласковое прозвище от имен Влада, Владимира, Владислав (приложение №15), то в данном случае оно может вызывать разные ассоциации, не связанные с одним определенным именем.

При этом, представленные правообладателем словари (приложения №№15, 16) являются узкоспециализированными, сведения о том, что потребителям знакомы значения слов «ВЛАДУШКА»/«СЛАДУШКА» в материалах возражения отсутствуют.

Таким образом, коллегия полагает, что словесный элемент «ВЛАДУШКА» оспариваемого товарного знака является ассоциативным, а противопоставленный товарный знак [1] является фантазийным для среднего российского потребителя, следовательно, сравниваемые товарные знаки не представляется возможным сравнить по семантическому критерию сходства.

Следовательно, влияние смыслового фактора сходства сравниваемых обозначений является незначительным по сравнению с фонетическим, а также графическим признаками.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №906266, и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Товары 29 МКТУ «агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; андуйет; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; верджук для кулинарных целей; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; голубцы, фаршированные мясом; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; десерт со взбитыми сливками на основе ягод; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; заменители молока; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; йогурт; капуста квашеная; кассуле; варк; кефир; кимчи; клей рыбий пищевой; клецки картофельные; клипфиск [треска солено-сушеная]; клэмсы [неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; компоты; консервы мясные; консервы

овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; конфы утиное; концентраты бульонные; концентраты овощные для приготовления пищи; концентраты фруктовые для приготовления пищи; корн-доги; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кукуруза сахарная, обработанная; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; мармелад [варенье фруктовое]; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски в раковине, неживые; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко свернувшееся; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; омлеты; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи

кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паста фруктовая прессованная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; перец консервированный; печень; пикули; питание на овощной основе для младенцев; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; сате; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; смеси жировые для бутербродов; сметана; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; спаржа соевая; спреды на основе овощей; спреды на основе орехов; спреды с фруктовым желе; субпродукты; суп ягодный; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тахини; творог; творог соевый; темпе; тофу; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; фалафель; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; хумус; цветы сухие съедобные; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шукрут; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; ягоды консервированные; яйца; яйца улитки; якитори» оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты

для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыб обработанная; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; клемы (неживые); колбаса кровяная; компоты десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; продукты пищевые рыбные; закваска сычужная; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; тахини

[паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые товары относятся к мясным продуктам, к молочным продуктам, к яйцам и яйцепродуктам, к рыбным продуктам, к морепродуктам, к ферментам и белкам, к продуктам растительного происхождения, к маслам и жирам пищевым, а также к супам и бульонам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Однородность товаров 29 класса МКТУ правообладателем в отзыве не оспаривалась.

Товары 30 класса МКТУ «баоцзы; блины; блины пикантные; бриоши; буррито; вещества связующие для колбасных изделий; закваски; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; киш; клецки на основе муки; кулебяки с мясом; лепешки на основе картофеля; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; ньокки; оладьи из кимчи; онигири; паштет запеченный в тесте; пельмени; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; равиоли; рамэн; составы для глазирования ветчины; суши; сэндвичи; такое; тарты; хот-доги; цзяоцзы; чизбургеры [сэндвичи]» оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные

для употребления в пищу; бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыб обработанная; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; клемы (неживые); колбаса кровяная; компоты десерт из вареных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; продукты пищевые рыбные; закваска сычужная; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для

кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца» противопоставленного товарного знака [1], так как товары 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации относятся к тесту и изделиям из него, к изделиям кондитерским, к приправам, а также к изделиям кулинарным, в то время как товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] относятся к продуктам животного происхождения (мясо и мясные продукты; молоко и кисломолочные продукты; яйца; рыба и морепродукты), к ферментам и белкам, к продуктам растительного происхождения, к маслам и жирам пищевым, а также к супам и бульонам, то есть сравниваемые товары относятся к разным видам, имеют разное назначение, сферу применения и круг потребителей.

Следует отметить что, сопоставляемые товары, хотя и относятся к продуктам питания и могут реализовываться в одном универсальном магазине, вместе с тем, в настоящее время универсальные магазины предлагают достаточно большой ассортимент продуктов питания, в которых группы товаров сравниваемых обозначений (приведены по тексту заключения выше) располагаются в разных секциях и на разных полках и, следовательно, имеют разные условия реализации.

Кроме того, коллегия указывает, что сопоставляемые товары отличаются по форме, например, мясо, мясные продукты - это куски мясной мякоти, полуфабрикаты из натурального или рубленного мяса, колбаса, сосиски, буженина, карбонат, шпик и др., рыбные продукты - рыба в целом виде, филе, рыбный фарш и др., молочные продукты - молоко, сыр, сметана, творог и так далее.

Таким образом, сопоставляемые товары, хотя и относятся к обобщенной категории продуктов питания, однако, относятся к разным родовым группам товаров, не являются взаимозаменяемыми, поскольку данные товары не сопоставимы по своему качественному составу, форме и калорийности, разные условия реализации, разные потребительские свойства, что в совокупности свидетельствует об их неоднородности.

Следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства того, что потребителями сопоставляемые товары могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

В этой связи даже при маркировке товаров сходными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицом, подавшим возражение, не было доказано, что он является производителем каких-то товаров 30 класса МКТУ, ввиду чего вероятность смешения товаров 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] в гражданском обороте отсутствует.

С учетом вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №906266 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать убедительным только в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в рамках настоящего возражения правообладатель приводил доводы о том, что он обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочной прекращении правовой охраны противопоставленному товарному знаку [1], при этом, судебной коллегией было установлено отсутствие сходства до степени смешения между серией товарных знаков правообладателя, в том числе, оспариваемым товарным знаком, и товарным знаком по свидетельству №640315 [1] (приложения №№20, 21). Как полагает правообладатель, позиция Суда по интеллектуальным правам, выраженная в решении по делу №СИП-138/2024 в двух инстанциях (приложения №№20, 21), имеет преюдициальное

значение для рассмотрения настоящего возражения и должна быть учтена при вынесении решения Палатой по патентным спорам.

Коллегия обращает внимание правообладателя на то, что предметом рассмотрения судебного дела было установление факта использования или неиспользования противопоставленного товарного знака [1] ответчиком (АО «СЛАДУШКА»).

Коллегия указывает, что в настоящем возражении присутствуют дополнительные документы (приложения №№10, 17, 22, 23), которые не фигурировали при рассмотрении судебного спора.

Согласно пункту 2 статьи 61 Кодекса, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

При этом, Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.03.2017 №407-О подчеркнул необходимость соблюдения баланса: «Введение же института преюдиции требует соблюдения баланса между такими конституционно защищаемыми ценностями, как общеобязательность и непротиворечивость судебных решений, с одной стороны, и независимость суда и состязательность судопроизводства - с другой. Такой баланс обеспечивается посредством установления пределов действия преюдициальности, а также порядка ее опровержения».

Соответственно, так как в материалах настоящего возражения присутствуют документы (приложения №№10, 17, 22, 23), которые не анализировались Судом по интеллектуальным правам, коллегия полагает, что выводы судебной коллегии по делу №СИП-138/2024 (приложения №№20, 21) не могут быть положены в основу вывода о наличии/отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков в отношении однородных товаров в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, было представлено Заключение №237-2023 от 19.12.2023 по результатам проведенного социологического опроса (приложение №10), которое было проведено среди потребителей товаров 29, 30 классов МКТУ. Результаты исследования показали следующее: 1) 52 % респондентов на настоящее время (51 % - на дату 12.03.2021) ответили, что сравниваемые обозначения сходны по внешнему виду (диаграмма №15); 2) 55 % опрошенных на настоящее время (53 % - на дату 12.03.2021) указали, что сравниваемые обозначения сходны по звучанию (диаграмма №15); 3) 54 % респондентов на настоящее время (53 % - на дату 12.03.2021) отметили, что сравниваемые товарные знаки сходны по смыслу (диаграмма №15).

Коллегия отмечает, что социологическое исследование (приложение №10) не содержит в себе каких-либо методологических нарушений, что подтверждается представленной лицом, подавшим возражение, рецензией кандидата социологических наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Иванова В.В. (приложение №23). Соответственно, выводы данного социологического опроса о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений принимаются коллегией во внимание.

Правообладателем, в свою очередь, было представлено Заключение НИИ ЗИС №СОИ602-14 от 19.02.2024 (приложение №17), согласно которому подавляющее число респондентов полагают, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения (аналогичные результаты были получены и на дату приоритета оспариваемого товарного знака).

Коллегия указывает, что Заключение НИИ ЗИС №СОИ602-14 от 19.02.2024 (приложение №17) содержит в себе ряд нарушений положений, установленных Информационной справкой о выявленной методологии оценки судами результатов опроса мнения потребителей в спорах о защите товарных знаков, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.08.2022 №СП-21/15, в частности, данное исследование было проведено только среди потребителей колбасных изделий и сосисок, тогда как правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении широкого перечня

товаров 29, 30 классов МКТУ (неверная выборка респондентов), в диаграмме №8.1 ответы опрошенных делятся на 92 %, 90 %, 90 %, 90 % соответственно, хотя общая сумма не должна превышать 100 % (аналогичные замечания касаются и диаграммы №8.2 - непрезентативные результаты исследования).

Также коллегия отмечает, что лицом, подавшим возражение, был представлен отзыв доцента кафедры современной социологии Социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Мартыненко Т.С. (приложение №22) на Заключение НИИ ЗИС №СОИ602-14 от 19.02.2024 (приложение №17), в котором были приведены методологические нарушения данного социологического исследования (отсутствие доказательств факта проведения опроса, недостатки выборочной совокупности исследования, недостатки исследовательского комментария, недостатки в предоставлении результатов исследования).

Соответственно, результаты Заключения НИИ ЗИС №СОИ602-14 от 19.02.2024 (приложение №17) не могут быть положены в основу вывода об отсутствии до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

Таким образом, коллегия полагает, что выводы Заключения №237-2023 от 19.12.2023 по результатам проведенного социологического опроса (приложение №10), представленного лицом, подавшим возражение, доказывают, что существует вероятность смешения товаров 29 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

В отношении приведенной правообладателем судебной практики (решение Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу №СИП-515/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021 по делу №СИП-371/2021), коллегия сообщает, что указанная судебная практика касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому товарному знаку.

По тексту возражения от 30.10.2023 лицо, его подавшее, указывало то, что «регистрация оспариваемого обозначения должна рассматриваться, в том числе, и

как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия». Коллегия приняла к сведению данный довод лица, подавшего возражение, и обращает его внимание на то, что установление факта недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия законодательству о защите конкуренции у коллегии не имеется.

Касаемо комментариев правообладателя о том, что «лицо, подавшее возражение, не вправе занимать прямо противоположную позицию в отношении одних и тех же товарных знаков/обозначений. В противном случае, к нему должен быть применен принцип «эстоппель», то есть ему должно было быть запрещено ссылаться на противоречивые показания», коллегия отмечает, что данный вопрос относится к злоупотреблению правом (положения статьи 10 Кодекса), однако, установление указанных обстоятельств не относится к компетенции Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.10.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №906266 недействительным в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.