

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 возражение, поступившее 20.11.2024, поданное Закрытым акционерным обществом Булочно-кондитерским комбинатом «Коломенский», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023737983 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023737983, поданной 04.05.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



« » в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий, коричневый».

В соответствии с уведомлением по форме 401 от 21.08.2024 г. в перечень товаров и услуг были внесены изменения в соответствии с ходатайством заявителя.

Роспатентом 27.09.2024 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023737983 в отношении части товаров 30, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1, 7 статьи 1483 Кодекса в

отношении иной части товаров 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- экспертизой учтены ранее зарегистрированные на имя заявителя товарные знаки

№№ 979992 («»), 979991 («»), 979979 («»),
979978 («»), 787914 («**КОЛОМЕНСКИЙ**»), 628306
(«**КОЛОМЕНСКИЕ**»), 614653 («»), 581683 («»), 382092
(«**КОЛОМЕНСКОЕ** »);

- входящий в состав заявленного обозначения элемент «ХОЛДИНГ» является неохраемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения:

1. с наименованием места происхождения товара «**КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА**» № 165 с приоритетом от 06.04.2016 г., право пользования которым предоставлено:

- ООО «Объединение музейных производств «Коломенский Посад», 140400, Московская область, г. Коломна, Москворецкий пер., 18, св. № 165/1 с приоритетом от 06.04.2016 г.;

- Частному учреждению культуры «Музей коломенской пастилы», 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Полянская, 2, св. № 165/2 с приоритетом от 12.07.2017 г.;

- ООО «Музейная фабрика», 140400, Московская область, г. Коломна, ул. Москворецкая, 14, св. № 165/3 с приоритетом от 12.07.2017 г.;

- ООО «Коломенская пастила», 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Полянская, 4, св. № 165/4 с приоритетом от 12.07.2017 г.;

2. с наименованием места происхождения товара «**КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ**» № 331 с приоритетом от 24.11.2022 г., право пользования которым предоставлено ООО «Объединение музейных производств «Коломенский Посад», 140400, Московская область, г. Коломна, Москворецкий пер., 18, св. № 331/1 с приоритетом от 24.11.2022 г.;

- заявитель не является лицом, имеющим исключительное право на вышеуказанные наименования места происхождения товара. Заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «бриоши; булки; булочки с шоколадом/шоколатины; вафли; гренки; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; круассаны; пироги; сухари; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста» на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.11.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.09.2024.

Доводы возражения, поступившего 20.11.2024, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке;
- в заявленном перечне отсутствуют товары, охваченные противопоставленными НМПТ, а именно «пастила; калач»;
- заявитель в возражении указывает историю заявителя с 1956 года, приводит сведения о правопреемниках, технологии производства, технологических площадках. В 2010 г. хлебобулочное производство было выделено в ЗАО БКК «Коломенский» в процессе реорганизации. В настоящее время заявитель совместно с несколькими крупными российскими производителями, объединёнными общими целями по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, образуют «Холдинг Коломенский»;
- заявитель приводит данные о товарных знаках, зарегистрированных ранее на его имя (свидетельства №№ 282984, 293605, 313031 и т.д.);
- обозначение «Коломенский» является не только топонимом, причем не обязательно имеющим отношение к подмосковной Коломне, но и является русской фамилией (Коломенский Андрей Александрович - советский учёный-физик; Коломенский Геннадий Васильевич - советский и российский моряк; Коломенский Николай Васильевич - советский инженер-геолог и т.д.);
- обозначения «Коломна» / «Коломенский» / «Коломенское» не могут ассоциироваться с какой-то конкретной географической точкой, поскольку в России

существует множество географических объектов с подобными названиями, расположенными в разных регионах страны (примеры приведены);

- вблизи трёх географических объектов (Коломенский проезд (проезд в Южном административном округе Москвы), Коломенская - станция метро Москвы, Коломенский - парк в Москве) находится завод заявителя;

- обозначение «Коломенский» ассоциируется в первую очередь с наименованием заявителя, которое он носит на протяжении более 30 лет;

- «Коломенский» - наиболее узнаваемый производитель в Москве по данным Интернет-опроса, проведённого ООО «Тибурон» в 2023 году;

- ассортимент представлен широкими линейками продукции хлебобулочных и кондитерских изделий, маркируемыми собственными суббрендами совместно с основным старейшим брендом «Коломенское»/ «Коломенский». С данным брендом у потребителей сформировалась стойкая ассоциативная связь как с крупнейшим известным производителем хлебобулочных и кондитерских изделий;

- в холдинг «Коломенский» входят 10 юридических лиц, 8 из которых являются самостоятельными хлебобулочными производствами и включают в себя 14 производственных площадок. Между производственными площадками осуществляется постоянный товарооборот. Юридические лица холдинга воспринимаются как единое целое как внутри (работники), так и снаружи (контрагенты). Деятельность предприятий освещается в СМИ;

- ассортимент производимой продукции заявителя не включает пастилу и калачи;

- заявленное обозначение и противопоставленные НМПТ не сходны до степени смешения;

- регистрация указанных НМПТ была произведена при наличии сходных товарных знаков. При этом, регистрирующий орган не усматривал возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- заявитель просит учесть принцип законных ожиданий с учетом более ранних товарных знаков, зарегистрированных на его имя. Роспатент не проанализировал риски введения потребителя в заблуждения с учетом того, что товарные знаки со словесным элементом «Коломенский», «Коломенские», «Коломенское» активно

используются правообладателем уже более тридцати лет и зарегистрированы существенно ранее, чем возникли права на НМПТ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023737983 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

- 30 класс МКТУ «баранки; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; бисквит; бриоши; булки; булочки с шоколадом / шоколатины; бумага вафельная съедобная; вафли; выпечка [хлебобулочные изделия]; гренки; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия кондитерские; изделия кондитерские замороженные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские из сдобного теста; изделия кондитерские мучные; изделия из сдобного и слоеного теста замороженные; изделия хлебобулочные; изделия хлебобулочные замороженные; изделия из сладостей для украшения тортов; крекеры; круассаны; кушанья мучные; палочки хлебные; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пироги; пирожные; пряники; сухари; сушки; слойки[изделия хлебобулочные]; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тесто готовое; тесто дрожжевое; тесто замороженное; тесто песочное; тесто слоеное; хала [хлеб]; тортильи; торты; торты замороженные; торты вафельные; торты бисквитные; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлеб бездрожжевой; хлеб пшенично-ржаной; хлеб подовый; хлеб пшеничный; хлеб ржаной; хлеб из муки грубого помола; хлеб с овощами; хлеб со специями; хлебцы; хлебцы вафельные; хлебцы из цельного зерна; хлебцы с витаминами и минералами [не для лечебных целей]; чиабатта»;
- 35 класс МКТУ «услуги по розничной и оптовой продаже вышеуказанных товаров 30 класса; услуги розничной и оптовой продажи вышеуказанных товаров 30 класса с использованием Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей вышеуказанными товарами 30 класса]»;
- 39 класс МКТУ «доставка вышеуказанных товаров 30 класса».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- заявка на государственную регистрацию товарного знака со штампом ФИПС – (1);
- уведомление о приеме и регистрации заявки № 2023737983 – (2);
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства – (3);

- возражение на уведомление о результатах проверки соответствия – (4);
- запрос экспертизы заявленного обозначения – (5);
- ответ на запрос экспертизы заявленного обозначения – (6);
- актуальный перечень товаров и услуг – (7);
- решение о государственной регистрации товарного знака – (8);
- письмо о составе холдинга – (9).

На заседании, состоявшемся 25.02.2025, коллегией было указано на неохраноспособность словесного элемента «холдинг», как противоречащего пункту 1 статьи 1483 Кодекса, при этом заявитель данный довод не оспаривает и указывал данный элемент в качестве неохраняемого при подаче заявки № 2023737983 в графе (526). Заявитель ограничивает заявленные товары 30 класса МКТУ в возражении формулировкой *«все перечисленные товары, за исключением пастилы и калача»*.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 20.11.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.05.2023) заявки № 2023737983 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем

доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное до степени смешения с ним обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



«» является комбинированным, содержит словесный элемент «Коломенский», «холдинг» и выполнен в цветовом сочетании: «белый, голубой, синий, коричневый». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30, услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в возражении.

Словесный элемент «холдинг» («холдинг» - это головное предприятие, контролирующее деятельность других предприятий или компаний. См. электронный словарь: <https://investments.academic.ru/1523/Холдинг>) представляет собой видовое наименование предприятия, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими наименованиями мест происхождения товаров:

1. **«КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА»** № 165 с приоритетом от 06.04.2016 г., право пользования которым предоставлено:

- ООО «Объединение музейных производств «Коломенский Посад», 140400, Московская область, г. Коломна, Москворецкий пер., 18, св. № 165/1 с приоритетом от 06.04.2016 г.;

- Частному учреждению культуры «Музей коломенской пастилы», 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Полянская, 2, св. № 165/2 с приоритетом от 12.07.2017 г.;

- ООО «Музейная фабрика», 140400, Московская область, г. Коломна, ул. Москворецкая, 14, св. № 165/3 с приоритетом от 12.07.2017 г.;

- ООО «Коломенская пастила», 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Полянская, 4, св. № 165/4 с приоритетом от 12.07.2017 г.;

2. «КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ» № 331 с приоритетом от 24.11.2022 г., право пользования которым предоставлено ООО «Объединение музейных производств «Коломенский Посад», 140400, Московская область, г. Коломна, Москворецкий пер., 18, св. № 331/1 с приоритетом от 24.11.2022 г.;

Сопоставительный анализ элементов «КОЛОМЕНСКИЙ» заявленного обозначения и противопоставленных наименований мест происхождения товаров «КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА», «КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ» на предмет их сходства показал, что они фонетически и семантически близки ввиду использования в их составе одного и того же прилагательного с разным окончанием.

Известность обозначений «КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА», «КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ» установлена в связи с регистрацией его в качестве наименования места происхождения товаров (статья 1516 Кодекса), что является фактором, влияющим на вероятность смешения сопоставляемых обозначений.

Вместе с тем, коллегия принимает во внимание обстоятельство, связанное с внесением соответствующих изменений в перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ путем уточнения: *«все перечисленные товары, за исключением пастилы и калача»*. Указанные обстоятельства устраняют основание для отказа в регистрации, предусмотренное требованием пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией и экспертизой учтены ранее зарегистрированные на имя заявителя товарные знаки по свидетельствам №№ 979992 («»), 979991

(«»), 979979 («»), 979978 («»), 787914

(« **КОЛОМЕНСКИЙ** »), 628306 (« **КОЛОМЕНСКИЕ** »), 614653 («



»), 581683 («  »), 382092 (« **КОЛОМЕНСКОЕ** ») и т.п., зарегистрированные, в том числе, в отношении товаров 30, услуг 35, 39 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2024, изменить решение Роспатента от 27.09.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023737983.