

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.12.2023, поданное Автономной некоммерческой организацией возрождения монастырских традиций питания «Монастырская трапеза», Московская область, г. Сергиев Посад (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022720979, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2022720979 с приоритетом от 04.04.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Роспатентом 22.08.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022720979 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «КОВРИЖКА» (Коврижка - изделие из пряничного теста размером до 1-1,5 м в длину и до 1 м в ширину, иногда составленное из двух половинок. Высота коврижки 6-10 см, при условии, что она состоит из двух наложенных друг на друга половинок с промазкой между ними повидлом, вареньем. https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1062/%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0) указывает на вид товара, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее товарными знаками:

- «ПОСАДСКИЙ», свидетельство №671546 (приоритет 02.05.17), зарегистрированный на имя Закрытого акционерного общества "Хлебокомбинат Петровский", 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, 4, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;

- «ПОСАДСКИЕ», свидетельство № 174389 (приоритет 04.11.97), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "Петропродукт-Отрадное", 187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса вышеуказанные товарные знаки препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- заявителем скорректирован перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ путем сокращения до позиции: «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой»;

- наличие совпадающего слова само по себе не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений, элемент «ПОСАДСКАЯ» и противопоставленные товарные знаки не являются тождественными, поскольку имеют звуковые и графические отличия;

- сравниваемые обозначения в целом отличаются по звуковому фактору сходства, в заявленном обозначении присутствует словесный элемент «КОВРИЖКА», который значительно увеличивает звуковой ряд словесной части анализируемого товарного знака;

- таким образом, сравниваемые обозначения имеют разную фонетическую длину, количество слов, слогов;

- сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление в целом за счет разного количества входящих в них элементов, в заявленном обозначении словосочетание «ПОСАДСКАЯ КОВРИЖКА» выполнено в оригинальной графической манере, в то время как противопоставленные словесные товарные знаки выполнены обычным шрифтом, без какой-либо дизайнерской проработки;

- заявленное обозначение включает цельное словосочетание, транслирующее потенциальному потребителю определенный смысловой образ, который значительно отличает обозначение от противопоставленных товарных знаков по семантическому критерию;

- отличие заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием конкретной, законченной фразы, однозначно указывающей на изделие пряничного типа – коврижка, в то время как противопоставленные словесные товарные знаки, не имеющие дополнительных слов, носят неопределенный характер;

- таким образом, сравниваемые обозначения несут различную смысловую нагрузку, так как порождают различные восприятия и образы, что обуславливает отсутствие ассоциирования обозначений в целом;

- в связи с вышеизложенным добавление к слову «ПОСАДСКИЙ» элемента «КОВРИЖКА» существенным образом сказывается на восприятии обозначения потребителями, что позволяет различать его;

- насыщенность Госреестра товарными знаками, имеющими в своем составе совпадающий элемент «Посадский», в том числе ранее зарегистрированный на имя заявителя товарный знак по свидетельству №934269, подтверждает

принципиальную возможность государственной регистрации товарных знаков – словосочетаний со словом «Посадский»;

- первоначально посадами называлась населённая посадскими людьми территория за пределами укреплённого княжеского, боярского или церковного поселения (кремля, детинца, монастыря). Посадом являлась та часть, к которой будущий город прирастал, где обычно находилось торжище и ремесленные слободы;

- на сегодняшний день слово «посад» сохранилось в названиях некоторых населённых пунктов, Гаврилов Посад, Мариинский Посад, Павловский Посад, Сергиев Посад, Опеченский Посад, Казанский посад и другие. Одним из самых известных является Сергиев Посад, который входит в ансамбль древнерусских городов Золотого кольца, и его главная достопримечательность, духовное сердце России - Свято-Троицкая Сергиева Лавра;

- исторически посадами назывались торговые и ремесленные поселения при монастырях или крепостях, в связи с чем регистрация товарных знаков на имя правообладателей может создать ложное впечатление у потребителей о производителе и месте производства товаров;

- заявитель является организацией учрежденной и действующей в интересах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – одного из главных центров паломничества православных христиан в России;

- выпускаемая заявителем продукция представлена не только в стенах Лавры, но и на площадках различных торговых сетей;

- за высокое качество и верность традициям продукция заявителя была многократно отмечена экспертами и удостоивалась высших наград на конкурсах и выставках;

- за последние годы линейка продукции значительно расширилась, заявитель планирует выход с ней на иностранные рынки. При этом вырученные средства от деятельности заявителя направляются на поддержку и развитие религиозного комплекса;

- посадская коврижка готовится в Сергиевом Посаде на протяжении нескольких веков, в результате чего стала известна именно как продукт Лавры;
- заявитель совместно с Паломническим центром Свято-Троицкой Сергиевой лавры разработал проект, который предполагает новые экскурсионные программы с посещением производства коврижки и дегустацией продукта регионального бренда;
- Посадская коврижка была представлена на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организатором которого является Минсельхоз России;
- бренд «Посадская коврижка» участвовал в конкурсе на лучший промышленный дизайн России, учрежденный Правительством Москвы;
- информация о Посадской коврижке, в том числе о популярности данного продукта среди потребителей, опубликована во множестве интернет-источниках;
- противопоставленные товарные знаки не используются в отношении товаров, для которых они зарегистрированы;
- таким образом, вероятность возникновения претензий со стороны третьих лиц, а также потенциальная возможность столкновения товаров заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков на рынке минимальна.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой».

К возражению приложены следующие материалы:

- результаты поиска по слову «посад» на ресурсе «Википедия» (1);
- статья на сайте Российского общества «Знание» (2);
- сведения о наградах заявителя (3);
- сведения об участии в конкурсе «Вкусы России» (4);
- публикация о Посадской коврижке на сайте заявителя (5);
- сведения об участии в конкурсе на лучший промышленный дизайн России (6);
- результаты поиска по запросу «Посадская коврижка» (7);

- документы, подтверждающие неиспользование товарного знака №671546 (8);
- документы, подтверждающие неиспользование товарного знака №174389 (9).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии от 06.03.2024 и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 26.04.2024 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2023 и оставлении в силе решение Роспатента от 22.08.2023.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2024 по делу №СИП-838/2024 признано недействительным решение Роспатента от 26.04.2024 года об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2023, оставлении в силе решение Роспатента от 22.08.2023, а также суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение, поступившее 22.12.2023 в отношении уточненного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой».

В решении Суда по интеллектуальным правам указано, что при повторном рассмотрении возражения необходимо учесть предоставленные письма-согласия от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №№174389, 671546 на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака. При этом указывается, что заявитель против дискламации словесного элемента «КОВРИЖКА» не возражает.

Данные обстоятельства послужили основанием для повторного рассмотрения возражения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022720979.

Заявителем к материалам дела были приобщены оригиналы писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№174389 [1], 671546 [2].

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

С учетом даты (04.04.2022) поступления заявки №2022720979 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс

и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022720979 заявлено



комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в виде прямоугольной рамки, выполненной волнистой линией с точками, во впадинах которой расположены треугольники со штриховкой. Внутри рамки расположены словесные элементы «ПОСАДСКАЯ КОВРИЖКА», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом в стилевом соответствии с рамкой. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой».

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «КОВРИЖКА», являющийся видовым наименованием товара в отношении испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ, не обладает различительной способностью, является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорит.

Словесный элемент «КОВРИЖКА» заявленного обозначения не занимает доминирующее положение, в связи с чем может быть включен в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

Относительно доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №671546 представляет собой словесное обозначение «ПОСАДСКИЙ», выполненное заглавными буквами

русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №174389 представляет собой словесное обозначение «ПОСАДСКИЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и упомянутых противопоставленных товарных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 26.04.2024.

К указанным обстоятельствам относятся предоставленные заявителем на стадии судебного обжалования письменные согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№671546, 174389 на регистрацию и использование заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022720979 в отношении товаров 30 класса МКТУ, в частности «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные фонетические и визуальные отличия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие писем-согласий [1], [2] от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№671546, 174389, возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2022720979 в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой».

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.12.2023, отменить решение Роспатента от 22.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022720979.