

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 16.06.2021 возражение, поданное Коробко Павлом Вячеславовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019731116, при этом установила следующее.

Гоголь-Моголь
ГогольМоголь
Gogol-Mogol
GogolMogol

Словесное обозначение по заявке № 2019731116, поступившей 27.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 16.02.2021 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019731116 в отношении всех товаров и услуг, основанном на заключении по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение «Гоголь-моголь ГогольМоголь» (транслитерация Gogol-Mogol, GogolMogol) представляет название кушанья с определенными свойствами (гоголь - моголь это кушанье из сырых яичных желтков, взбитых с сахаром, см.

Современный толковый словарь русского языка, С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург, изд. «Норинт», 2002, стр. 132);

- заявленное словесное обозначение «Гоголь-моголь ГогольМоголь Gogol-Mogol GogolMogol» не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса для части товаров 30, 32 классов МКТУ, поскольку указывает на вид и свойства товаров, и на назначение всех услуг 35, 43 классов МКТУ;

- заявленное словесное обозначение «Гоголь-моголь ГогольМоголь Gogol-Mogol GogolMogol» в отношении всех товаров 29 класса МКТУ и остальных товаров 30, 32 классов МКТУ, не обладающих данными свойствами, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров (пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса);

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков:



по свидетельству № 721925 (с приоритетом от 12.09.2018),



по свидетельству № 721923 (с приоритетом от 16.03.2018),

Гоголь-Моголь по свидетельству № 721922 (с приоритетом от 16.03.2018),

Гоголь-Моголь

по свидетельству № 534386 (с приоритетом от 10.08.2012),

правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, правообладателем которых является ООО «Новый Книжный Центр», 127322, Москва, Огородный пр-д, д. 20, стр. 27, пом. 14 (пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.06.2021, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.02.2021. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решение Роспатента в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ заявителем не оспаривается;

- оценка обозначения на предмет соответствия требованиям статьи 1483 Кодекса должна производиться исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных услуг, для которых испрашивается охрана, а не услуг, однородных им, или любых товаров и услуг;
- в отношении товаров 29 класса МКТУ обозначение «Гоголь-Моголь» будет описательным для блюд из яиц, ложным для товаров 30 класса МКТУ, но в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ данное обозначение будет фантазийным, так как оно не указывает прямо на назначение данных услуг, специализацию магазина и не вызовет у рядового потребителя никакого прямого восприятия этого магазина или кафе как торгующего продуктами питания или прямо указывающего на то, чем торгует данный магазин. Подтверждения того, что в Российской Федерации существуют предприятия общественного питания, специализирующиеся на торговле гоголем-моголем, отсутствуют;
- в широком обиходе данное блюдо известно не просто как продукт питания (кушанье), как это приводится в заключении по результатам экспертизы, а в качестве домашнего рецепта, являющегося средством народной медицины для лечения горла, что подтверждается множеством общедоступных источников, позволяющих сделать вывод о том, что именно такую ассоциацию вызывает обозначение «Гоголь-Моголь» в сознании рядового потребителя, которая никак не связана с предпринимательской деятельностью по оказанию услуг 35, 43 класса МКТУ, указанных в заявке (см. сеть Интернет: <https://yandex.ru/>, <https://topnovoje.mediasole.ru/>, <https://volshebnaya-eda.ru/> и т.д.);
- обозначение «гоголь-моголь» имеет и другие приводимые в словарях толкования, как например «Чёрт знает что, несуразица, ерунда» (Словарь русского арго.— ГРАМОТА.РУ. В. С. Елистратов. 2002. См. сайт сети Интернет: https://russian_argo.academic.ru/2431);
- в силу способа приготовления и перевода различных иностранных наименований, «гоголь-моголь» вызывает ассоциацию с понятием «смесь», «мешанина» и подобными им, которые также никак не связаны с прямой характеристикой услуг 35, 43 классов МКТУ;

- причиной выбора заявленного обозначения в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ послужила ассоциативная связь обозначения не с «кушаньем из яиц», а с известным в Москве Гоголевским бульваром, на котором расположен торговый объект заявителя (по адресу: ул. Гоголевский бульвар, 19/2). Именно данная ассоциация потребителя должна рассматриваться в качестве основной при оценке обозначения и его фантазийного характера по отношению к услугам, указанным в заявке. Деятельность данного торгового объекта заявителя с использованием заявленного обозначения осуществляется заявителем с 2019 года;
- ни в одном классификаторе не приводится такой специализации торговли или торговых объектов, как торговля гоголь-моголем, в том числе Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Поэтому отсутствуют основания полагать, что аналогично приведённым выше примерам, обозначение «Гоголь-Моголь» является видовым по отношению к какой-либо группе товаров, либо не может индивидуализировать исполнителя услуг 35, 43 классов МКТУ;
- в заключении по результатам экспертизы отсутствует указание на то, с какими именно видами услуг 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков проводилось сравнение на предмет однородности;
- в перечнях противопоставленных товарных знаков присутствуют услуги 35 класса МКТУ, обозначающие торговую деятельность: «продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Заявленные услуги 35 класса МКТУ, как и родовые понятия этих услуг, не включены в перечни противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенных доводов заявитель просит удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 16.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019731116.

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

С учетом даты подачи (27.06.2019) заявки № 2019731116 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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 и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. п. 35 Правил).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

Согласно пункту 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).

Гоголь-Моголь
ГогольМоголь
Gogol-Mogol
GogolMogol

Заявленное обозначение по заявке № 2019731116 является словесным, элементы «гоголь моголь» и «gogol mogol», выполненные как слитно, так и через тире, расположены в пространстве обозначения на четырех строках. Согласно возражению регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

В части несоответствия заявленного обозначения в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинацию элемента «гоголь моголь» и его транслитерацию буквами латинского алфавита «gogol mogol», выполненных как слитно, так и через тире, и расположенных на четырех строках. Каких-либо иных ассоциаций заявленное обозначение не вызывает, его смысл очевиден и не требует домысливания.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, «ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ» - это кушанье из сырых яичных желтков, стертых с сахаром. Го́голь-мо́голь - десерт, основные компоненты которого - взбитый яичный желток и сахар

(или сахарная пудра). Существует множество вариаций этого напитка: с добавлением вина, виски, ванилина, рома, хлеба, мёда, какао, фруктовых и ягодных соков. См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/40034>. «Гоголь моголь» - напиток из молока, яиц, сахара и мускатного ореха. Часто добавляют ром или бренди. См. электронный словарь: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/572/.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Таким образом, в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажами, заявленное обозначение не носит описательного характера и не способно прямо указывать на какие-либо характеристики данных услуг. Представляется нереальным, что магазины, торговые центры, предприятия, ведущие торговую деятельность, и т.п. специализируются только на продажах гоголь-моголя или продуктов, из которых состоит данное кушанье. То есть невозможно достоверно определить по блюду специализацию магазина, маркируемого заявленным обозначением.

В отношении услуг 43 класса МКТУ *«закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; пекарни; рестораны; рестораны самообслуживания, услуги ресторанов, обслуживающих "на вынос", услуги ресторанов, в том числе обеспечивающих доставку на дом и в офисы; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по обеспечению продуктами питания; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"»*, представляющих собой услуги предприятий общественного питания, заявленное обозначение не

носит описательного характера и не способно прямо указывать на какие-либо характеристики данных услуг. Представляется нереальным, что кафе, рестораны и т.п. специализируются только на подаче гоголь-моголя или продуктов на его основе. Так, заявленное обозначение не может указывать на предпочтительность той или иной кухни, а также не принадлежит к какой-либо кухне (восточной, вегетарианской, русской и т.п.). То есть не представляется возможным достоверно определить по блюду направленность меню заведения, маркируемого заявленным обозначением.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ является фантазийным и представляет собой оригинальную комбинацию, обладающую индивидуализирующей способностью.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для применения требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:  по

свидетельству № 721925 (с приоритетом от 12.09.2018) [2],  по

свидетельству № 721923 (с приоритетом от 16.03.2018) [3], **Гоголь-Моголь** по

свидетельству № 534386 (с приоритетом от 10.08.2012) [4], **Гоголь-Моголь** по

свидетельству № 721922 (с приоритетом от 16.03.2018) [5]. Правообладатель: ООО «Новый Книжный Центр». Правовая охрана товарных знаков [2-4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Правовая охрана товарному знаку **Гоголь-Моголь** по свидетельству № 721922 (с приоритетом от 16.03.2018) предоставлена в отношении товаров 14, 16,

26, 28 классов МКТУ. В связи с чем, противопоставление экспертизой данной регистрации в отношении услуг 35 класса МКТУ является ошибочным.

Указанные товарные знаки [2-4] образуют серию товарных знаков одного лица, объединенных словесным элементом «Гоголь моголь».

Фонетическое и смысловое сходство заявленного обозначения и основного индивидуализирующего элемента «Гоголь моголь» противопоставленных товарных знаков [2-4], с другой стороны, обуславливает фонетическое и смысловое тождество сравниваемых обозначений в целом.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«услуги по розничной продаже продуктов питания; услуги магазинов по розничной продаже продуктов питания; услуги магазинов по розничной продаже продуктов питания «на вынос»; услуги по развозной продаже продуктов питания; услуги по розничной продаже продуктов питания по каталогу в сети Интернет; услуги по розничной продаже продуктов питания с использованием сети Интернет; услуги по розничной продаже продуктов питания с помощью автоматов; услуги пекарни в части розничной продажи продуктов питания; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж»* и услуги 35 класса МКТУ *«маркетинг; телемаркетинг; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; макетирование рекламы; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-*

продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги рекламные "оплата за клик"/услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленных товарных знаков [2-4] являются однородными, поскольку объединены общей родовой группой «продвижение товаров», имеют общее назначение (для продажи, реализации продукции), круг потребителей.

Принимая во внимание высокую степень сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4], названных признаков достаточно для установления однородности сравниваемых услуг. На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня.

Таким образом, принимая во внимание сходство до степени смешения сравниваемых обозначения [1] и серии знаков [2-4], а также однородность услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 16.02.2021 в части противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2021, отменить решение Роспатента от 16.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019731116.