

## 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 17.06.2024 возражение Общества с ограниченной ответственностью «СЛАВОЛИЯ ГРУПП» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022764230, при этом установила следующее.

Обозначение «Козачок» по заявке №2022764230 было подано на регистрацию товарного знака 12.09.2022 на имя заявителя в отношении товаров 16, 29, 30 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.01.2024 об отказе в государственной регистрации принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что обосновано следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с заявленным на регистрацию обозначением «КАЗАЧОК», поданным от имени Общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. №21, комн. 31, заявка №2022736805 [1] с приоритетом от 06.06.22 г. (делопроизводство по заявке не завершено), в отношении однородных товаров 16, 29, 30, 33 классов МКТУ;

- с товарными знаками «КАЗАЧОК/KAZACHOK», зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества

ветеранов Афганистана "МИР", 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, д. 112, пом. 23, свидетельство №743459 [2] с приоритетом от 09.07.18 г., свидетельство № 451763 [3] с приоритетом от 26.04.10 г., в отношении однородных товаров 29, 30, 33 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Казачок», зарегистрированным на имя Шхалахова Азамата Магометовича, 385009, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Патриса Лумумбы, д. 275, свидетельство № 552344 [4] с приоритетом 23.01.97 г., в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

При этом отмечено, что противопоставления товарных знаков по свидетельствам №743459, №451763 [2-3] сняты в отношении части заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ (а именно: 29 класс МКТУ - «маргарин; масла пищевые; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; паста томатная; пюре томатное; спреды на основе овощей; супы овощные» 30 класс МКТУ - «вермишель; горчица; изделия макаронные; кетчуп [соус]; лапша; лапша соба; лапша удон; майонез; макароны; маринад из шинкованных овощей с остройприправой [пикалили]; маринады; питание на основе лапши для младенцев; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти»), поскольку заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявителем приведены следующие аргументы:


- заявитель ожидал вынесения решения по заявке № 2022736805 на регистрацию обозначения «КАЗАЧОК», поданной от имени Общества с ограниченной ответственностью "Новые Технологии", 109387, Москва, ул. Ставропольская, 4, пом. №21, комн. 31, в отношении однородных товаров 16, 29, 30, 33 классов МКТУ, делопроизводство по которой было завершено принятием решения 19.05.2024 г.;

- данная заявка, по мнению заявителя, была основным мотивом отказного решения, так как в своем ответе на уведомление экспертизы заявитель сообщал в отношении указанного в уведомлении товарного знака «Казачок» зарегистрированного на имя ЗАО "Хладокомбинат", 350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 71, свидетельство № 552344 с приоритетом 23.01.97 г., что заявитель согласен с исключением из перечня его заявки товаров 30 класса МКТУ, однородных с такими товарами, как мороженое, связующие вещества для мороженого, смеси сухие для мороженого, мороженое фруктовое. Также в своем ответе заявитель сообщал, что в отношении товарных знаков «КАЗАЧОК KAZACHOK» по свидетельствам №№743459 и 451763 достигнуто взаимопонимание с правообладателем указанных знаков и заявитель получил письмо-согласие на регистрацию своего товарного знака от правообладателя указанных товарных знаков в отношении следующих товаров 29 и 30 классов МКТУ, а именно: 29 - маргарин; масла пищевые; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; паста томатная; пюре томатное; спреды на основе овощей; супы овощные и 30 - вермишель; горчица; изделия макаронные; кетчуп [соус]; лапша; лапша соба; лапша удон; майонез; макароны; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; питание на основе лапши для младенцев; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти. Письмо-согласие было предоставлено экспертизе и учтено в решении;

- правообладатель противопоставленного обозначения [1] предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022764230 в отношении скорректированного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ, как указано выше;

- рассматриваемые обозначения имеют графические и фонетические различия, позволяющие потребителю отличать товары заявителя от однородных товаров правообладателя обозначения [1], и регистрация товарного знака по заявке №2022764230 не будет вводить потребителей в заблуждение относительно его правообладателя.

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке №2022764230 в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ - маргарин; масла пищевые; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; паста томатная; пюре томатное; спреды на основе овощей; супы овощные и 30 класса МКТУ - вермишель; горчица; изделия макаронные; кетчуп [соус]; лапша; лапша соба; лапша удон; майонез; макароны; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; питание на основе лапши для младенцев; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти.

К возражению приложены копии писем-согласий. На заседании коллегии, состоявшемся 08.08.2024, был предоставлен оригинал письменного согласия от 05.06.2024 на регистрацию товарного знака по заявке №2022764230 от заявителя по заявке №2022736805 на обозначение  [1].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (12.09.2022) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Заявленное обозначение по заявке №2022764230 представляет собой словесный товарный знак «Козачок», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для скорректированного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении указанных товаров послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет обозначения со словесным элементом «Казачок» [1], заявленного на имя другого лица, а также сходных товарных знаков [2-4].

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правомерно противопоставленные экспертизой обозначение [1] и товарные знаки [2-3] не являются более препятствием для регистрации заявленного обозначения, поскольку их правообладателем было выражено согласие с регистрацией товарного знака по заявке №2022764230 на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам административного дела, а также оригиналами писем, ранее представленных на стадии экспертизы.

Указанные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных знаков в гражданском обороте.

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 связи с указанным коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические и графические отличия, обусловленные наличием в них разного состава букв и звуков, разного количества слов, а также использованием в противопоставленных знаках оригинального шрифта, цветовой гаммы, букв латинского алфавита и изобразительного элемента.

Что касается противопоставленного товарного знака «КАЗАЧОК» [4], который безусловно является сходным с заявленным обозначением «Козачок», то он охраняется для товаров 30 класса МКТУ «мороженое, связующие вещества для мороженого, смеси сухие для мороженого, мороженое фруктовое», которые не являются однородными испрашиваемым согласно возражению товарам 29 (маргарин; масла пищевые; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; паста томатная; пюре томатное; спреды на основе овощей; супы овощные) и 30 (вермишель; горчица; изделия макаронные; кетчуп [соус]; лапша; лапша соба; лапша удон; майонез; макароны; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; питание на основе лапши для младенцев; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти) классов МКТУ, поскольку они представляют собой товары совершенно разного вида, относятся к разным группам товаров (в одном случае – это замороженные кондитерские изделия, сладости, десерты, в другом – масла пищевые, макаронные изделия, супы, соусы и приправы, в том числе овощные), имеют разное назначение, разные условия хранения (морозильная камера, низкие температуры – в одном случае, холодильник или

кухонный шкаф, комнатная температура – в другом случае). Неоднородность сопоставляемых товаров исключает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления об одном и том же источнике происхождения этих товаров, в связи с чем товарный знак [4] также не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2022764230 в отношении испрашиваемых товаров.

Таким образом, коллегией установлено, что с учетом дополнительных обстоятельств (наличия письма-согласия) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для указанной выше части товаров 29 и 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2024, отменить решение Роспатента от 30.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022764230.**