

## **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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.06.2024, поданное Акционерным обществом «ЭЙЧ ЭНД ЭН», город Москва (далее – лицо, подавшее возражение), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745809, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение « **ПРОСТОКВАШИНО** » по заявке №2022745809 с приоритетом от 08.07.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 25.12.2023 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 05, 30, 32 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения:

- с товарным знаком «**«ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО»**» по свидетельству №319891 (приоритет: 15.05.1998), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Союзмультифильм", город Москва, в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**«ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО»**» по свидетельству №168889 (приоритет: 15.05.1998), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Чебурашка", город Москва, в том числе в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.06.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 25.12.2023, доводы которого сводятся к тому, что заявителем были получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков в отношении всех заявленных товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.06.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента от 25.12.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, указанных в полученных письмах-согласиях.

К возражению приложено письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №168889.

В дополнение к возражению в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.09.2024 поступила корреспонденция, содержащая оригинал письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №319891 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2022745809 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (08.07.2022) заявки №2022745809 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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 только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное комбинированное обозначение «**ПРОСТОКВАШИНО**» состоит из словесного элемента «ПРОСТОКВАШИНО», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черно-белом цветовом исполнении в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1]  
« **«ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО»**» по свидетельству №319891 является словесным. Словесный элемент «ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в отношении товаров 30 класса МКТУ *«мороженое; пищевой лед»*.

Противопоставленный товарный знак [2]

« **«ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО»** » по свидетельству №168889 является словесным. Словесный элемент «ДЕРЕВНЯ ПРОСТОКВАШИНО» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров в отношении товаров 05, 30, 32 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что единственный словесный элемент «ПРОСТОКВАШИНО» заявленного обозначения полностью входит в состав противопоставленных товарных знаков [1-2], что приводит к его ассоциированию с ними.

Относительно графического сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения являются графически сходными, поскольку использование при выполнении сопоставляемых обозначений стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их визуально, несмотря на их различную длину.

Что касается семантического фактора сходства, то словесный элемент «ПРОСТОКВАШИНО» является фантазийным, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ перечня товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ *«добавки пищевые; добавки пищевые белковые; продукты обработки хлебных злаков побочные для диетических и медицинских целей; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из ростков пшеницы; молоко сухое для детей; напитки диетические для медицинских целей; питание детское; продукты диетические пищевые для медицинских целей; смеси молочные сухие для детского питания; смеси питательные детские; среды питательные для культур бактерий»*, 30 класса МКТУ *«закваски; изделия желейные фруктовые; йогурт замороженный, за исключением мороженого; какао; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; муссы»*, 32 класса МКТУ *«напитки на основе*

*молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки фруктовые с мякотью безалкогольные; смузи (напитки на базе фруктовых или овощных смесей); соки овощные (напитки); соки фруктовые; напитки на растительной основе, в том числе на базе риса, овса, сои, кокоса, миндаля, гречки, кроме заменителей молока; ферментированные (сквашенные) напитки на растительной основе, в том числе на базе риса, овса, сои, кокоса, миндаля, гречки, кроме заменителей молока; квас [безалкогольный напиток]» заявленного обозначения и товары 05 класса МКТУ «диетические вещества для медицинских целей, детское питание», 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы (приправы); пряности; пищевой лед; мороженое» и 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» противопоставленных знаков [1, 2] либо тождественны, либо относятся к одному роду (виду), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.*

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№168889, 319891 на регистрацию товарного знака по заявке №2022745809 в отношении заявленных товаров 05, 30, 32 классов МКТУ, оригиналы писем-согласий находятся в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени

смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений о их широкой известности.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022745809, устранены, следовательно, заявленное обозначение может быть признано соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2024, изменить решение Роспатента от 25.12.2023, зарегистрировать товарный знак по заявке №2022745809.**