

## **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 23.08.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ордо трейд», Кыргызская Республика, г. Бишкек (далее – заявитель), в отношении решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023710871, при этом установила следующее.

Заявка №2023710871 на регистрацию комбинированного обозначения



« » была подана на имя заявителя 14.02.2023 в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, указанных в заявке.

Решением Роспатента от 28.04.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров 03 класса МКТУ, и всех заявленных товаров 05 класса МКТУ МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- товарными знаками «ОКО», «ОКО», «oko» по свидетельствам № 328556 (1), приоритет от 02.03.2006г., № 366602 (2), приоритет от 29.06.2007г., № 584893 (3), приоритет от 03.02.2015г., зарегистрированными на имя Чумакова Александра Владимировича, г. Тверь, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству № 692655 (4), приоритет от 30.11.2017г., зарегистрированным на имя Кобайаши Фармасьютикал Ко., Лтд., Япония, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что противопоставления товарных знаков «» в отношении большей части заявленных товаров 03 класса МКТУ может быть снято, поскольку в перечне товаров 03 класса МКТУ заявленного обозначения присутствуют также и неоднородные товары;

- между сравниваемыми обозначениями «» и «» есть также и существенные фонетические, графические и семантические различия, которые исключают смешение;

- словосочетание «» состоит из слов «» и «» и является синлексом и в нем заложен смысл «ребенок по имени Йоко»;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком со словесным элементом «».

На основании изложенного в возражении, поступившем 23.08.2024, содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 и 05 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о распространенности имени YOKO;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-591/2020 от 14.02.2023;
3. Информация по заявкам на товарные знаки «Yoko Yoshi» по заявке №2019738592, «KYOKO» по заявке №2017715337 и «AMMELTZ YOKO YOKO» по заявке №2018756744.

Заявителем 04.10.2024 направлено ходатайство о внесении изменений в испрашиваемый к регистрации перечень товаров, который изложен в следующем виде:

*03 класса МКТУ - лосьоны для детей; масла детские; пена для ванны детская; присыпка детская; шампуни для детей.*

*05 класс МКТУ - вкладыши для подгузников бумажные; вкладыши тканевые предназначенные для детских многоразовых подгузников; масла детские медицинские; подгузники детские; подгузники одноразовые детские; подгузники из бумаги одноразовые детские; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; подстилки для смены детских подгузников; подгузники для плавания детские; трусы-подгузники детские; лосьоны медицинские против опрелостей; мыло лечебное для младенцев.*

В материалы возражения 14.10.2024 поступили дополнения от заявителя, которые сводятся к тому, что правообладатель товарного знака «YOKOYOKO» №692655 - Кобайаши Фармасьютикал Ко., Лтд. - предоставил ООО «Ордо трейд» письменное безотзывное согласие на регистрацию заявленного обозначения «YOKOVABY» по заявке №2023710871.

К дополнению приложена копия вышеупомянутого письма-согласия.

На заседании по рассмотрению возражения, состоявшемся 29.10.2024 коллегией были выявлены дополнительные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками по

свидетельствам №№366602, 584893, зарегистрированными в отношении товаров 03 класса МКТУ и признанных однородными испрашиваемым товарам 05 класса МКТУ.

Заявитель был должным образом ознакомлен с дополнительными основаниями для отказа в регистрации заявленного обозначения. В материалы дела 20.11.2024 поступил оригинал письма-согласия [4] правообладатель товарного знака «YOKOYOKO» №692655 - Кобайаши Фармасьютикал Ко., Лтд.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.02.2023) заявки №2023710871 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).

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.

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 пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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, 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, представляет собой изображение таблички на двух опорах, на фоне которой расположены стилизованное изображение головы ребенка и слово «YOКOBABY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки «YOКО», «YOКО», «YoKo» по свидетельствам № 328556 (1), № 366602 (2), № 584893 (3), правовая охрана которых действует в отношении товаров 03 класса МКТУ; товарный знак «YOКОYOКО» по свидетельству № 692655 (4), который зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 28.04.2024 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении части заявленных товаров 03 класса МКТУ «*смягчители тканей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки*».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного заявителем перечня товаров:

03 класса МКТУ - *лосьоны для детей; масла детские; пена для ванны детская; присыпка детская; шампуни для детей.*

05 класс МКТУ - *вкладыши для подгузников бумажные; вкладыши тканевые предназначенные для детских многоразовых подгузников; масла детские медицинские; подгузники детские; подгузники одноразовые*

*детские; подгузники из бумаги одноразовые детские; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; подстилки для смены детских подгузников; подгузники для плавания детские; трусы-подгузники детские; лосьоны медицинские против опрелостей; мыло лечебное для младенцев.*

С учетом корректировки перечня испрашиваемых к регистрации товаров противопоставленный товарный знак «ОКО» по свидетельству №328556 (2), который действует в отношении неоднородных испрашиваемым товарам позиций 03 класса МКТУ, может быть снят в качестве противопоставления.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.11.2021.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [4] правообладателя противопоставленного товарного знака «ОКО» по свидетельству № 692655 (4) на регистрацию товарного знака «



» по заявке №2023710871 на имя заявителя в отношении скорректированного перечня товаров 03 и 05 классов МКТУ. Указанное позволяет снять данный товарный знак в качестве противопоставления.

При анализе на тождество или сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2 и 3) коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Следует отметить, что заявленное обозначение представляет собой слитное написание двух значимых слов, где словесный элемент «YOKO» - это имя «Йоко». Слово «baby» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение – «ребенок», «малыш» (см. интернет словарь <https://dic.academic.ru/>, Универсальный англо-русский словарь). Слово

«YOKO» расположено в начале обозначения, что приводит к большому запоминанию потребителем и соответственно играет большую роль в индивидуализации знака. Также следует отметить, что правовая охрана испрашивается в отношении товаров предназначенных для детей, в отношении которых элемент «BABY» следует признать элементом со слабой индивидуализирующей функцией.

В противопоставленных знаках (2 и 3) «», «» словесные элементы «YOKO»/ «Yo ko» являются либо единственным, либо больше запоминаются потребителем, чем изобразительный элемент.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «YOKO»/ «Yo ko» (значение слов см. выше по тексту).

Графические отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как визуальный признак сходства в рассматриваемом случае носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и/или семантического тождества основных индивидуализирующих словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «*лосьоны для детей; масла детские; пена для ванны детская; присыпка детская; шампуни для детей*», а также часть товаров 05 класса МКТУ «*масла детские медицинские, лосьоны медицинские против опрелостей, мыло лечебное для младенцев*»

представляют собой косметическую продукцию, являются однородными противопоставленным товарам 03 класса МКТУ «клеи для приклеивания искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных ногтей; клеи для прикрепления накладных волос; изображения переводные декоративные для косметических целей, а именно ногтей; лаки для ногтей, в том числе покрытия для ногтей; препараты для удаления лаков; препараты для ухода за ногтями, в том числе гели для ногтей и акрилы для ногтей; ресницы искусственные, в том числе ресницы накладные и ресницы пучковые; средства обезжиривающие, а именно для ногтей (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей); ногти накладные; ногти искусственные, в том числе ногти накладные и типсы; средства для очистки ногтей и кистей от геля и акрила; масло для кутикулы» товарного знака (2), товарам 03 класса МКТУ «кремы для кожи; воски для кожи; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; эссенция мятная [эфирное масло]» товарного знака (3). Сравнимые товары соотносятся по роду и виду товаров (косметическая продукция), назначению (уход и улучшение внешности человека), могут, иметь один круг потребителей и условия реализации (магазины косметики).

Вместе с тем следует отметить, что остальные испрашиваемые к регистрации товары 05 класса МКТУ «вкладыши для подгузников бумажные; вкладыши тканевые предназначенные для детских многоразовых подгузников; подгузники детские; подгузники одноразовые детские; подгузники из бумаги одноразовые детские; подгузники из целлюлозы одноразовые детские; подстилки для смены детских подгузников; подгузники для плавания детские; трусы-подгузники детские» не являются однородными вышеуказанным противопоставленным товарам 03 класса МКТУ товарных знаков (2 и 3), поскольку отличаются видом, назначением и кругом потребителей. Таким образом, маркированные сходными

обозначениями данные товары не будут смешаны в гражданском обороте. Указанное свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части испрашиваемых товаров 05 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.08.2024, изменить решение Роспатента от 28.04.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023710871.**