

**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 29.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пятачок Плюс», Алтайский край, г. Бийск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789001, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «Черный Монарх» по заявке №2023789001, поданной 20.09.2023, испрашивалась на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 12.08.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023789001.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарным знаком «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» по свидетельству №743735 с приоритетом от 17.06.2019, зарегистрированным на имя ООО «Чебоксарский мясокомбинат», 428012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Канашское ш., 27, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- знаком «ЧЕРНЫЙ МОНАРХ» по международной регистрации №1570040, зарегистрированным МБ ВОИС 29.07.2020, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя Individual entrepreneur "Krugovykh", Krugovykh Ivan Vladimirovich (KZ), N. Nazarbayev Ave., 65, office 014 050000 Almaty city, в отношении товаров и услуг 29, 30, 35 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.10.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.08.2024, указав, что правообладатель знака по международной регистрации №1570040 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя для испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ. Кроме того, между правообладателем знака по международной регистрации №1570040 и заявителем заключен лицензионный договор, на основании которого знак «ЧЕРНЫЙ МОНАРХ» используется ООО «Пятачок Плюс» на территории Российской Федерации с 29.07.2020 с согласия и под контролем правообладателя.

В отношении товарного знака по свидетельству №743735 заявитель отметил, что наличие совпадающего словесного элемента «Черный» не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку в рассматриваемом случае вывод о сходстве/различии товарных знаков должен делаться на основе восприятия не отдельных элементов, а обозначений в целом.

Индивидуализирующая способность слова «Черный» является низкой, так как это слово с точки зрения рядового потребителя может восприниматься как характеристика товара, указывающая на цвет товара, что подтверждается правоприменительной практикой регистрации товарных знаков, например, при



регистрации товарного знака «**dreft**» по свидетельству №436111 слово «Черный» исключено из самостоятельной правовой охраны.

Заявленное обозначение «Черный монарх» воспринимается как словосочетание и вызывает в сознании потребителя определенный образ - некий глава государства в черной одежде. В то время как противопоставленный знак, включающий словесный элемент «**ЧЕРНЫЙ МОНАХ**», может вызывать в сознании потребителя образ, связанный именно с Монахом в черной рясе.

Визуально сравниваемые обозначения также несходны, поскольку производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного и буквенного состава.

Вывод об отсутствии сходства до степени смешения обозначений «**МОНАХ**» и «**МОНАРХ**» в отношении идентичных товаров 29 класса МКТУ уже был сделан Федеральной службой по интеллектуальной собственности при регистрации товарных знаков «**МОНАРХ**» по свидетельству №294071 и «**МОНАХ**» по свидетельству №172290.

Принципиально различное зрительное восприятие сопоставляемых обозначений в совокупности с имеющимися фонетическими и смысловыми отличиями словесных элементов приводит к выводу об отсутствии ассоциирования заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №436111 друг с другом в целом.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.08.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ.

Заявителем было представлено письмо-согласия от правообладателя знака по международной регистрации №1570040 (1).

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

С учетом даты подачи (20.09.2023) заявки №2023789001 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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

В соответствии с абзацем пятым 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 подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2023789001 представляет собой словесное обозначение «Черный Монарх», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «изделия колбасные».

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены сходные до степени смешения знак «ЧЕРНЫЙ МОНАРХ» по международной регистрации №1570040 и товарный знак «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» по свидетельству №743735.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В отношении противопоставленного знака по международной регистрации №1570040 коллегией установлено следующее.

Сходство заявленного обозначения «Черный Монарх» и знака «ЧЕРНЫЙ МОНАРХ» по международной регистрации №1570040 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством включенных в их состав словесных элементов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «изделия колбасные».

Правовая охрана знака по международной регистрации №1570040 распространяется на территории Российской Федерации на следующие товары и услуги 29, 30, 35 классов МКТУ:

29 класс МКТУ «meat, fish, poultry and game; meat extracts; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk products; oils and fats for food; fat products containing protein; suet for food; dairy products based on milk substitutes» (мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты; масла и жиры для пищевых продуктов; жировые продукты, содержащие белок; сало для пищевых продуктов; молочные продукты на основе заменителей молока);

30 класс МКТУ «coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; pastries; confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other edible ices; sugar; honey; agave syrup [natural sweetener]; golden syrup; sauces [condiments]; ice for refreshment; high-protein cereal bars; vareniki [stuffed dumplings]; sausage binding materials; binding agents for ice cream; sweets; liquorice [confectionery]; peppermint sweets; mints for breath freshening; dulce de leche; cinnamon [spice]» (кофе, чай, какао и искусственный кофе; рис, макароны и лапша; тапиока и саго; мука и изделия из злаков; выпечка; кондитерские изделия; шоколад; мороженое, шербеты и другие съедобные льды; сахар; мед; сироп агавы [натуральный подсластитель]; золотой сироп; соусы [приправы]; лед для освежения; злаковые батончики с высоким содержанием белка; вареники [фаршированные пельмени]; связующие материалы для колбас; связующие вещества для мороженого; сладости; лакрица [кондитерские изделия]; мятные конфеты; мятные леденцы для освежения дыхания; дульсе де лече; корица [пряность]);

35 класс МКТУ «promoting, conducting of product presentations, merchandising, retail and wholesale services of goods namely, meat, fish, poultry and game, meat extracts, milk, cheese, butter, yoghurt and other milk products, oils and fats for food, fat products containing protein, suet for food, dairy products based on milk substitutes, coffee, tea,

cocoa and artificial coffee, rice, pasta and noodles, tapioca and sago, flour and preparations made from cereals, pastries, confectionery, chocolate, ice cream, sorbets and other edible ices, sugar, honey, agave syrup [natural sweetener], golden syrup, sauces [condiments], ice for refreshment, high-protein cereal bars, vareniki [stuffed dumplings], sausage binding materials, binding agents for ice cream, sweets, liquorice [confectionery], peppermint sweets, mints for breath freshening, dulce de leche, cinnamon [spice], including for third parties and/or through intermediaries» (продвижение, проведение презентаций продукции, мерчандайзинг, услуги розничной и оптовой торговли товарами, а именно: мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, молоко, сыр, масло, йогурт и другие молочные продукты, масла и жиры для пищевых продуктов, жировые продукты, содержащие белок, сало для пищевых продуктов, молочные продукты на основе заменителей молока, кофе, чай, какао и искусственный кофе, рис, макаронные изделия и лапша, тапиока и саго, мука и изделия из злаков, выпечка, кондитерские изделия, шоколад, мороженое, шербеты и другие пищевые льды, сахар, мед, сироп агавы [натуральный подсластитель], золотой сироп, соусы [приправы], лед для освежения, злаковые батончики с высоким содержанием белка, вареники [фаршированные пельмени], связующие материалы для колбас, связующие вещества для мороженого, конфеты, лакрица [кондитерские изделия], мятные конфеты, мятные леденцы для освежения дыхания, дульсе де лече, корица [пряность], в том числе для третьих лиц и/или через посредников).

Сопоставляемые товары 29, 30 классов МКТУ имеют общие признаки, такие как назначение (употребляются в пищу в качестве мяса и пищевых продуктов, изготовленных на основе мяса), круг потребителей, условия производства и реализации (совместная встречаемость при продаже), взаимозаменяемость и, следовательно, являются однородными.

Вышеперечисленные услуги 35 класса МКТУ также были признаны однородными испрашиваемым товарам 29 класса МКТУ, поскольку связаны с реализацией/продвижением однородной продукции.

Таким образом, обозначения являются сходными, а представленные в их перечнях товары/услуги являются однородными.

Вместе с тем, заявитель получил письменное согласие (1) от правообладателя знака по международной регистрации №1570040, в котором его правообладатель не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2023789001 на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Противопоставленный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком. Знаки имеют различия в шрифтовом исполнении словесных элементов. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №1570040 преодолено путем получения письма-согласия от его правообладателя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» по свидетельству №743735 показал следующее.

Обозначения содержат тождественный словесный элемент «ЧЕРНЫЙ» и словесные элементы «МОНАРХ»/«МОНАХ», которые отличаются только одним звуком/буквой. Таким образом, в сопоставляемых словесных элементах совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке, что приводит к сходному фонетическому восприятию сравниваемых словесных элементов в целом.

Необходимо отметить, что совпадающее по семантике и фонетике слово «ЧЕРНЫЙ» расположено в начальной позиции, именно с него начинается восприятие/прочтение обозначений, что усиливает восприятие сравниваемых обозначений сходными.

Кроме того, общий алфавит словесных элементов «Черный Монарх», «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» и стандартный шрифт определяют общее визуальное сходство знаков.

Заявитель справедливо отметил, что словесные элементы «Монарх», «МОНАХ» имеют различную семантику.



Вместе с тем, в случае сравниваемых средств индивидуализации речь идет о маркировке ими товаров 29 класса МКТУ, относящихся к товарам широко потребления и повседневного спроса, при приобретении которых внимательность потребителей снижена, а вероятность смешения обозначений является более высокой. В этой связи, при наличии высокой степени фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений, коллегия пришла к выводу об ассоциировании заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №743735 в целом и возможности их смешения потребителями в гражданском обороте.

По вопросу однородности товаров 29 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №743735 зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ «бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; желе пищевое; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; колбаса кровяная; консервы мясные; корн-доги/сосиски в тесте на палочках; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; паштеты из печени; печень; птица домашняя не живая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; сало; свинина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты».

Присутствие в сравниваемых перечнях идентичных позиций «изделия колбасные», а также продуктов, изготовленных на основе мяса, свидетельствует об их однородности (усматривается совпадение товаров по роду/виду, назначению, условиям реализации).

Однородность товаров 29 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Ссылка заявителя на другие регистрации не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность государственной регистрации

товарного знака рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

Установленное сходство заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №743735, с учетом высокой степени однородности товаров 29 класса МКТУ, которые представляют собой недорогие товары широкого потребления, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров 29 класса МКТУ, поскольку оно не соответствует для указанных товаров пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 12.08.2024.**