

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 02.08.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛЬТА-ПЕНЗА», г. Подольск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023714932, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2023714932 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.03.2023 на имя заявителя для индивидуализации товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, которое является неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **Yum-Yum** » (свидетельство №1033770 (ранее заявка №2022785033) с приоритетом от 25.11.2022), зарегистрированным для индивидуализации

однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Акционерного общества «София», 443125, Самарская область, г. Самара, ул. Губанова, 14, ком. 34.

В поступившем возражении от 02.08.2024 заявитель указывает на имеющиеся фонетические и графические отличия сравниваемых обозначений, которые позволяют учесть письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №1033770.

Необходимо отметить, что подлинник письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №1033770 был представлен заявителем в корреспонденции от 03.10.2024.

В корреспонденции, поступившей 09.10.2024, а также на заседании коллегии, состоявшемся 10.10.2024, заявитель ходатайствовал об ограничении перечня 32 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2023714932.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023714932 в отношении следующего скорректированного перечня товаров 32 классов МКТУ, а именно: *«напитки безалкогольные, а именно на базе глюкозно-фруктового сиропа; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе молочной сыворотки; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; составы для производства газированной воды; сусла».*

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.03.2023) поступления заявки №2023714932 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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 для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ обозначение «» по заявке №2023714932 с приоритетом от 01.03.2023 включает в свой состав выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «Yom-Yom» в оригинальной графике.

Исходя из материалов возражения, отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023714932 оспаривается в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ *«напитки безалкогольные, а именно на базе глюкозно-фруктового сиропа; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе молочной сыворотки; оршад; порошки для*

изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; составы для производства газированной воды; сула» и основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака «**Yum-Yum**» по свидетельству №1033770 с приоритетом от 25.11.2022, принадлежащему Акционерному обществу «София».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 03.04.2024. К таким обстоятельствам относится письмо-согласие от Акционерного общества «София» на регистрацию товарного знака по заявке №2023714932 в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ, охватывающего вышеназванные заявленные позиции.

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 этой связи 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Следует констатировать, что заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак «**Yum-Yum**» не тождественны, противопоставленный товарный знак не является коллективным или

общеизвестным. Сведениями о введении потребителей в заблуждение при восприятии спорного обозначения коллегия не располагает.

Таким образом, наличие подлинника письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023714932 в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ. В этой связи поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.08.2024, отменить решение Роспатента от 03.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023714932.