

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 18.04.2024 возражение, поданное Акционерным обществом «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022731337, при этом установлено следующее.

**АСТОРИЯ**

Обозначение «**АСТОРИЯ**» по заявке № 2022731337, поданной 17.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в заявке.

Роспатентом принято решение от 18.12.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022731337 в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ. Для иной части товаров 29 класса МКТУ и всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в регистрации товарного знака отказано. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, оно сходно до степени смешения с товарными знаками «**АСТОРИЯ**» по свидетельству № 206858<sup>1</sup> с приоритетом от 12.11.1999, «**АСТОРИЯ**» по свидетельству № 628150 с приоритетом от 08.10.2015, «**ASTORIA**» по свидетельству № 320971 с приоритетом от 30.11.2005 (срок

<sup>1</sup> Коллегией выявлена техническая ошибка в связи с указанием данного номера регистрации

действия исключительного права продлен до 30.11.2025), «**ASTORIA**» по свидетельству № 581891 с приоритетом от 01.10.2014 (срок действия исключительного права продлен до 01.10.2034), «**Astoria**» по свидетельству

№ 798992 с приоритетом от 23.10.2019, «» и «» по

свидетельствам № 926101 и № 926035 с приоритетом от 10.12.2021, «» по

свидетельству № 701161 с приоритетом от 04.07.2018, «**Астория – всегда 5 звезд!**

» и «**Астория – вызывающе безупречен!**» по свидетельствам № 327581 и № 327442 с приоритетом от 24.05.2006 (срок действия исключительного права продлен до 24.05.2026), зарегистрированными на имя Акционерного общества «Нижегородский масло-жировой комбинат», г. Нижний Новгород, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2024 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.12.2023. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель уже является правообладателем товарного знака «АСТОРИЯ» по свидетельству № 441640, заявленное обозначение образует серию с ранее зарегистрированным Роспатентом товарным знаком «АСТОРИЯ», дата приоритета которого предшествует датам приоритета всех противопоставленных товарных знаков серии «АСТОРИЯ» / «ASTORIA». По мнению заявителя, в результате прекращения действия одного из противопоставленных товарных знаков, а также по причине неоднородности товаров, противопоставление товарных знаков может быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022731337

в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ с учетом сокращения перечня товаров, приведенного в ответе на уведомление от 25.10.2023, а именно:

29 - бекон; блюда готовые, состоящие преимущественно из мяса, птицы или овощей; блюда замороженные, состоящие преимущественно из мяса, птицы или овощей; блюда упакованные, состоящие в основном из мяса, птицы или овощей; буженина (блюдо мясное); ветчина; закуски мясные; изделия из мяса птицы; изделия колбасные; индейка неживая; карбонад; колбасы; консервы мясные; курица неживая; мясные субпродукты; мясо в упаковке; мясо вяленое; мясо закусочное; мясо консервированное; мясо обработанное; мясо рубленое; мясо сушеное; мясо; паштеты из мясных субпродуктов; паштеты из печени; паштеты мясные; печень куриная; печень; полуфабрикаты мясные охлажденные; полуфабрикаты мясные замороженные; продукты мясные готовые охлажденные; продукты мясные готовые замороженные; продукты мясные обработанные; продукты мясные, в том числе вареные, копчено-вареные, сырокопченые, сыровяленые; птица домашняя [неживая]; сало; сардельки; свинина; сэнки (готовые закуски) из мяса и птицы; сосиски; сосиски для хот-догов; субпродукты; тефтели куриные; фарш мясной; фарш из мяса птицы; фрикадельки; чипсы мясные; шашлыки [шиш-кебаб];

30 - закуски легкие на основе мяса, птицы.

В период рассмотрения возражения коллегией в порядке, предусмотренном пунктом 45 Правил ППС, были выявлены новые мотивы, препятствующие регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а именно противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки «**АСТОРИЯ**», «*Астория*», «**Astoria**», «*Астория*», «**АСТОРИЯ**» по свидетельствам № 637799 (с приоритетом от 08.06.1999, срок действия исключительного права продлен до 08.06.2029), № 281819 (с приоритетом от 10.08.2004, срок действия исключительного права продлен до 10.08.2034), № 946652 (с приоритетом от 19.10.2021), № 946651 (с приоритетом от 19.10.2021), 206858/1 (с приоритетом от 12.11.1999, срок действия исключительного права продлен до 12.11.2029), зарегистрированные на имя Акционерного общества

«Нижегородский масло-жировой комбинат», г. Нижний Новгород, перечни которых содержат товары, однородные заявленным товарам 29 и 30 классов МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 29.11.2024, заявителем приобщен подлинник письма Акционерного общества «Нижегородский масло-жировой комбинат», г. Нижний Новгород, выданного 15.11.2024, в котором правообладатель товарных знаков по свидетельствам №№ 628150, 320971, 581891, 798992, 926101, 926035, 701161, 327581, 327442, 206858/1, 637799, 281819, 946652, 946651 сообщает о своей согласии на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2022731337 на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, перечисленных в письме.

Кроме того, на заседании коллегии 29.11.2024 представитель заявителя поддержал сокращенный перечень товаров, о котором сообщалось в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.05.2022) подачи заявки № 2022731337 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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, 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.

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 (знака обслуживания) 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 составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

**АСТОРИЯ**

Обозначение «**АСТОРИЯ**» по заявке № 2022731337 состоит из слова «АСТОРИЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, размещенного на фоне синего прямоугольника. Регистрация данного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в возражении и в ответе на уведомление от 25.10.2023 (перечислены выше).

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых заявителем товаров, согласно оспариваемому решению, препятствуют товарные знаки «**АСТОРИЯ**» по свидетельству № 206858, «**АСТОРИЯ**» по свидетельству № 628150, «**ASTORIA**» по свидетельству № 320971, «**ASTORIA**» по



свидетельству № 581891, « **Astoria** » по свидетельству № 798992, «



по свидетельству № 926101, «

по свидетельству № 701161, « **Астория – всегда 5 звезд!** » по свидетельству

№ 327581, « **Астория – вызывающе безупречен!** » по свидетельству № 327442. Кроме того,

коллегией противопоставлены также товарные знаки « **АСТОРИЯ** » по свидетельству

№ 637799, « **АСТОРИЯ** » по свидетельству № 281819, « **Astoria** » по

свидетельству № 946652, « **Астория** » по свидетельству № 946651, « **АСТОРИЯ** »,

по свидетельству № 206858/1.

Заявитель обратил внимание на то, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 206858 не действует. Коллегия отмечает, что выявленный товарный знак имеет номер регистрации № 206858/1, в связи с чем указание свидетельства № 206858 является технической ошибкой.

Правообладателем всем препятствующих регистрации заявленного обозначения товарных знаков является Акционерное общество «Нижегородский масло-жировой комбинат», г. Нижний Новгород.

В период рассмотрения возражения заявитель сообщил о предоставлении правообладателем противопоставленных товарных знаков письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении приведенных в письме товаров 29 класса МКТУ.

Коллегией установлено, что противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеются графические отличия, при этом сферы деятельности заявителя и правообладателя указанных регистраций не совпадают.

Выданное 15.11.2024 согласие Акционерного общества «Нижегородский масло-жировой комбинат», г. Нижний Новгород, относится ко всем товарам 29 класса МКТУ, присутствующим в сокращенном заявителем перечне. Вместе с тем волеизъявление правообладателя не касается товаров 30 класса МКТУ, для которых заявитель также испрашивает регистрацию товарного знака: *«закуски легкие на основе мяса, птицы»*.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем документа только в части испрашиваемых им товаров 29 класса МКТУ, для которых может быть установлено соответствие заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Для оценки соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых заявителем товаров 30 класса МКТУ коллегией оценивается вероятность его смешения с противопоставленными товарными знаками.

Основным / единственным словесным элементом заявленного обозначения и всех противопоставленных товарных знаков является слово «АСТОРИЯ» / «ASTORIA», что обуславливает их сходство в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

Испрашиваемые товары *«закуски легкие на основе мяса, птицы»* однородны, в частности товарам *«закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]»*, *«закуски легкие на основе хлебных злаков; закуски легкие на основе риса; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]; хот-доги»*, *«закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]; хот-доги»*, *«закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]; хот-доги»*, *«закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков;*

*кулебяки с мясом; паштет запеченный в тесте; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; сэндвичи; чизбургеры [сэндвичи]; хот-доги*» противопоставленных регистраций №№ 628150, 798992, 926101, 926035, 701161, поскольку они имеют общий вид (закуски), одинаковые условия реализации и круг потребителей, являются взаимозаменяемыми, взаимодополняемыми.

Вероятность смешения оценивается исходя из степени сходства и степени однородности. В данном случае степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков является высокой, следовательно, выявленных признаков однородности достаточно для обоснованного вывода о наличии вероятности смешения заявленного обозначения и товарных знаков Акционерного общества «Нижегородский масло-жировой комбинат», г. Нижний Новгород, и о несоответствии первого пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ сокращенного заявителем перечня.

Вместе с тем преодоление заявителем мотивов для отказа в отношении товаров 29 класса МКТУ испрашиваемого в возражении перечня обуславливает необходимость изменения оспариваемого решения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2024, изменить решение Роспатента от 18.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022731337.**