


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.01.2024, поданное Татинцяном Кареном Яшаевичем, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №982532, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2022758719 с приоритетом 23.08.2022 зарегистрирован 04.12.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее Госреестр) за №982532 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Прагма», 121096, г. Москва, улица 2-я Филевская, дом 7 корпус 6, эт. 1, пом III, ком 7г (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 26.01.2024, а также дополнениями к нему от 02.04.2024 выражено мнение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №982532 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**VAY MAMA JAN**» по свидетельству №909497, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, по мнению обратившегося лица.

По мнению лица, подавшего возражение, товары 32 класса МКТУ «лимолады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные» оспариваемого знака обладают признаками однородности с товарами 29 класса МКТУ «компоты» противопоставляемого товарного знака, так как сопоставляемые товары продаются в одних и тех же отделах магазинов - в отделах напитков.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 982532 в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «лимолады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные».

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, представлены следующие документы:

1. Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022758719 от 31.10.2023;

2. Свидетельство на товарный знак № 909497;

3. Выписка ЕГРИП в отношении Татинцяна К.Я..

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный в порядке пункта 21 Правил ППС, отзыв по мотивам возражения не представил, на заседания коллегии не явился. Принимая во внимание надлежащее ознакомление правообладателя, оснований для отложения рассмотрения возражения не было на дату 27.04.2024, возражение было рассмотрено в отсутствие правообладателя или его представителей.

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

С учетом даты приоритета (23.08.2022) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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 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 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.


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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №982532 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «MAMA JAN», выполненные буквами латинского алфавита, а также слова «TRADITIONAL TASTE» на фоне синей плашки. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 32, 43 классов МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №982532 основано на наличии сходного товарного знака лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак [1] «**VAY MAMA JAN**» по свидетельству №909497 (приоритет 13.07.2022) является словесным и выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они включают в себя фонетически и семантически

тождественные словесные элементы «МАМА JAN», определяющие фонетическое совпадение основной индивидуализирующей части сопоставляемых знаков.

С точки зрения семантического критерия сходства слова «МАМА JAN» не содержатся в словарных источниках информации, поэтому данный критерий не применяется.

С точки зрения графического критерия, фонетически совпадающие словесные элементы «МАМА JAN» выполнены буквами одинакового алфавита, поэтому визуально совпадает восприятие графем основной части сопоставляемых знаков.

На основании проанализированных критериев сходства, коллегия установила, что сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] является высоким ввиду фонетического и визуального сходства входящих в их состав словесных элементов «МАМА JAN».

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, и товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Товары 32 класса МКТУ *«лимолады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные»*, в отношении которых оспаривается товарный знак по свидетельству №982532, однородны товарам 29 класса МКТУ *«компоты; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; сок лимонный для кулинарных целей; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи»* противопоставленного товарного знака, поскольку, хотя и данные товарные позиции отнесены к разным классам, представляют собой

продукты одинакового назначения. Так, компоты, ягоды, сваренные в сиропе, напитки на основе альтернативного молока, соки овощные – представляют собой безалкогольные напитки.

Кроме того верным является замечание лица, подавшего возражение, о том, что часть сопоставляемых товаров (компоты, соки овощные, сиропы из ягод с одной стороны, и безалкогольные напитки с другой стороны) имеют совпадающие условия реализации, а именно, в отделах напитков.

Таким образом, степень однородности сопоставляемых товаров 32 и 29 классов МКТУ следует охарактеризовать как высокую.

Принимая во внимание установленное сходство оспариваемого и противопоставленного товарного знака, а также высокую степень однородности товаров 32 класса МКТУ оспариваемого знака и товаров 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, следует сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения.

Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №982532 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 32 класса МКТУ, как нарушающая исключительные права владельца товарного знака по свидетельству № 909497.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №982532 недействительным частично, а именно, в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ *«лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки прохладительные безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные».***