

**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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.02.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Киракозовым К.В., Московская обл., г.Мытищи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022779729, при этом установила следующее.

Обозначение «LA CUCARACHA» по заявке №2022779729 с приоритетом от 08.11.2022 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022779729 в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с обозначением, включающим в свой состав слово «CUCARACHA» (заявка №2022701687 с приоритетом от 14.01.2022, принято решение о регистрации), поданным на регистрацию на имя ООО "АЛХИМИК", 398001, г. Липецк, ул.

Максима Горького, 9, кв. 85, в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.02.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «LA CUCARACHA» и противопоставленное словесное обозначение «CUCARACHA BREWERY» не тождественны, имеют отдельные визуальные различия - отсутствует графическое (визуальное) сходство между ними, потребитель не воспринимает их как принадлежащие одному и тому же лицу;

- несмотря на наличие в сравниваемых словесных обозначениях фонетически тождественного словесного элемента «CUCARACHA», указанные обозначения производят совершенно различное общее зрительное впечатление на потребителя, воспринимаются совершенно по-разному, имеют разную смысловую нагрузку, и тем самым не сходны до степени смешения;

- заявленное обозначение не имитирует противопоставленное словесное обозначение и будет восприниматься потребителями иначе, то есть отсутствует угроза смешения у потребителей обозначений;

- экспертизой по противопоставленной заявке №2022701687 было вынесено решение о признании ее отозванной, в этой связи отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты (08.11.2022) поступления заявки №2022779729 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022779729 заявлено словесное обозначение «LA CUCARACHA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому



знаку экспертиза противопоставила словесное обозначение «  
по заявке №2022701687, ранее заявленное в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

Вместе с тем, в отношении противопоставленного экспертизой обозначения по вышеуказанной заявке коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 28.12.2023.

К указанным обстоятельствам относится то, что 16.01.2024 принято решение о признании противопоставленной заявки №2022701687 отозванной в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022779729 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по заявке №2022779729 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2024, отменить решение Роспатента от 28.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022779729.**