

**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 24.04.2024, поданное ООО "ХОРОШИЙ ГОД", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022701726, при этом установлено следующее.

Заявка №2022701726 на регистрацию словесного товарного знака «**MON CHOUCHOU**» была подана на имя заявителя 17.01.2022 в отношении товаров и услуг 03, 16, 29, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 04.08.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022701726 в отношении заявленных товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 29, 43 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «MON CHOUCHOU» сходен до степени смешения с товарными знаками

« Mon chouchou », «  chouchou » (св-во № 577046, приоритет от 04.02.15г.; м.р. № 1095767, приоритет от 17.11.11г.), зарегистрированными на имя Мон шу шу Корпорейшн, 2-1-2 Додзимахама, Кита-ку, Осака-си, Осака, Япония, для однородных товаров и услуг 03, 29 и 43 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.04.2024 поступило возражение на решение Роспатента, в котором указывалось следующее:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №577046 досрочно прекращена вследствие его неиспользования в отношении услуг 43 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 16.04.2024 по делу СИП-530/2023;

- противопоставленный комбинированный товарный знак "Mon chouchou" по международной регистрации № 1095767 охраняется только для товаров 29 и 30 классов МКТУ;

- заявитель более не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- согласно информации из базы данных Madrid Monitor МБ ВОИС, 09.01.2015 из перечня товаров и услуг международной регистрации № 1095767 были исключены все товары и услуги 03 и 43 классов МКТУ вследствие отказа в регистрации по базовой заявке в стране происхождения;

- таким образом, данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения для товаров и услуг 03 и 43 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022701726 в отношении всех заявленных товаров и услуг 03, 16, 35, 43 классов МКТУ.

К возражению приложена копия вышеуказанного решения Суда по интеллектуальным правам [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.01.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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.


В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Исходя из положений пункта 42 Правил, 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.

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 обозначение представляет собой словесное обозначение «**MON CHOUCHOU**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, при этом каждая буква имеет двойную обводку.

Решение Роспатента от 04.08.2023 основано на наличии ранее зарегистрированных товарных знаков «**Mon chouchou**» по свидетельству

№577046, «» по международной регистрации № 1095767, являющихся сходными с заявленным обозначением «**MON CHOUCHOU**» в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов. Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям словесный элемент «**MON CHOUCHOU**» сравниваемых товарных знаков означает «мой дорогой, мой любимый» (<https://translate.yandex.ru/>).

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №577046 являются словесными, выполнены стандартными шрифтовыми единицами и не имеют графических особенностей, визуальный критерий сходства носит, в данном случае, второстепенный характер. Кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами латинского алфавита, что сближает обозначения по графическому фактору сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия.

Заявителем сходство сравниваемых товарных знаков в возражении не оспаривается.

Относительно анализа однородности оспариваемых в возражении товаров и услуг 03, 43 классов МКТУ и товаров и услуг 03, 43 классов МКТУ, указанных в

перечнях противопоставленных товарных знаков, коллегия отмечает, что выявлены новые обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 04.08.2023.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем сведения о том, что на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2024 по делу СИП-530/2023 [1] было установлено следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №577046 досрочно прекращена в отношении услуг 43 класса МКТУ вследствие его неиспользования, о чем свидетельствует запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022701726 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1095767 не действует в отношении товаров и услуг 03, 43 классов МКТУ по причине отказа в регистрации по базовой заявке в стране происхождения, в этой связи данное препятствие снимается коллегией.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя для товаров и услуг 03, 43 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2024, изменить решение Роспатента от 04.08.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022701726.**