

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 30.01.2023, поданное компанией Hipp & Co, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636568, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «**THE NEXT GENERATION'S COMPANY**» по международной регистрации №1636568 с конвенционным приоритетом 14.10.2020, произведенной Международным Бюро ВОИС 14.04.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08.12.2022 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636568 в отношении товаров 03, 05, 16, 21, 29 и услуг 35, 42, классов МКТУ МКТУ на основании предварительного отказа, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров и услуг.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636568 послужило его сходство

до степени смешения со словесным товарным знаком «NEXT GENERATION» по свидетельству №222937, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя ОАО «Компания «Арнест», Ставропольский край, г. Невинномысск, в отношении однородных товаров 03, 05, 16, 21, 29, 31 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.01.2023, заявитель сообщил, что им было получено письмо-согласие, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В возражении отмечено, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою деятельность в разных сферах: заявитель является крупнейшим и ведущим производителем детского питания, мировым лидером в области переработки органического биологического сырья. Ассортимент его продукции предназначен для ухода за новорожденными, младенцами и детьми, а также для беременных и кормящих женщин, а правообладатель противопоставленного товарного знака является производителем товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, обладают различиями, благодаря которым потребитель не будет введен в заблуждение.

Правообладатель и заявитель также заключили между собой договор о сосуществовании своих товарных знаков, в котором изъявили о намерении сотрудничества на взаимовыгодной основе.

Заявитель полагает, что получение согласия правообладателя противопоставленного товарного знака устраниет препятствия для получения охраны для заявленного товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В этой связи, заявитель просит предоставить охрану обозначению по международной регистрации № 1636568 на территории Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайта заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака;
- копия письма-согласия от ОАО «Комания «Арнест»;
- копия договора о сосуществовании.

Оригинал письма-согласия представлен заявителем на заседании коллегии, которое состоялось 10.03.2023.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (14.10.2020) международной регистрации №1636568 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Знак по международной регистрации №1636568 представляет собой словесное обозначение «**THE NEXT GENERATION'S COMPANY**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, основанием для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению «**THE NEXT GENERATION'S COMPANY**» в полном объеме послужило его сходство с противопоставленным словесным товарным знаком «**NEXT GENERATION**» по свидетельству №222937, зарегистрированным в отношении однородных товаров и

услуг 03, 05, 16, 21, 29, 31, 35, 39, 42 классов МКТУ на имя ОАО «Компания «Арнест».

Сходство знака по международной регистрации №1636568 с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического сходства сравниваемых знаков, что обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака в обозначение по международной регистрации №1636568, а также однородностью товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации и охраняется противопоставленный знак, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявитель получил от правообладателя противопоставленного товарного знака письменное безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636568 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют отдельные фонетические и визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1636568 на территории Российской Федерации не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, отсутствуют препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636568 в полном объеме.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2023, отменить решение Роспатента от 08.12.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1636568.**