

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), рассмотрела возражение, поступившее 29.04.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Йокуми трейдинг", г. Хабаровск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020759150, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение « »
по заявке №2020759150 с приоритетом от 22.10.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ «*вата антисептическая; вата для медицинских целей, вата хлопковая для медицинских целей, питание детское; мази, масла лекарственные; подгузники детские, трусы-*

подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием; подушечки, используемые при кормлении грудью; продукты диетические пищевые для медицинских целей, смеси молочные сухие для детского питания; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; смеси питательные детские; трусы гигиенические для страдающих недержанием».

Роспатентом 23.11.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020759150 в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**Syoshi**» по свидетельству №810669 (1) с приоритетом от 11.03.2020, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Камелот-А», г. Томск, в отношении товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**kiOki**» по свидетельству №845572 (2) (заявка №2020701757) с приоритетом от 20.01.2020, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Адеишвили Александры Александровны, Московская область, Одинцовский, р-н, ПКИЗ ДОБРЫНЯ, в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;




- с товарным знаком «**kiOki**» по свидетельству №715075 (3) с приоритетом от 25.04.2018, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Поповой Светланы Геннадьевны, Московская обл., г.

Звенигород, в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;

- с товарным знаком «KASHI» по свидетельству № 582679 (4) с приоритетом от 23.04.2015, зарегистрированным на имя Касхи Компани, Соединенные Штаты Америки, в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 529635 (5) с приоритетом от 19.11.2012, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "АВАЛОН", Москва, в отношении, в том числе, товаров 05 класса, признанных однородными заявленным товарам 05 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.04.2022, а также дополнениях от 06.07.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень испрашиваемых к регистрации товаров 05 класса МКТУ следующим образом: *«подгузники детские, трусы- подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием, предназначенные для людей; трусы гигиенические для страдающих недержанием, предназначенные для людей»;*

- правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, которые не являются однородными товарам 05 класса МКТУ, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №810669, товары относятся к разным родам и видам товаров: товары в регистрации № 810669 относятся к биоцидам, гербицидам и фунгицидам и медицинским препаратам для людей и животных, а испрашиваемые товары – к средствам личной гигиены людей;

- испрашиваемые товары 05 класса МКТУ относятся к гигиеническим препаратам, такая категория отсутствует в регистрациях по свидетельствам

№845572 и № 715075, которые охватывают продукцию от фармацевтики до детского питания, ядов и ряда специальных химических веществ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №529635 действует в отношении продуктов питания, напитков или пищевых добавок, которые отсутствуют в перечне испрашиваемых к регистрации товаров;

- в своих дополнениях заявитель указал на разные потребительские качества, материалы из которых производятся, условия хранения товаров испрашиваемых к регистрации и товаров, в отношении которых действует товарный знак по свидетельству №715075, при этом приведены ссылки на нормативно-правовые акты, регулирующие производство детского питания и производство детских подгузников.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ *«подгузники детские, трусы-подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием, предназначенные для людей; трусы гигиенические для страдающих недержанием, предназначенные для людей»*.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Каталог товаров Агуша, ФрутоНяня, Nestle, Растишка, Pampers, Merries, Huggies, YokoSun;
2. Договор на разработку логотипа;
3. Таможенная декларация;
4. Информация о Заявителе с официального сайта;
5. Договор на участие в выставке Мир детства;
6. Отчет о мероприятии Москва, рожай!;
7. Премия «Лучшее-детям»;
8. Информация о премии Золотой медвежонок;
9. Информация о товаре KIOSHI из онлайн магазинов Wildberries, Ozon, YandexMarket; Детский мир.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.10.2020) поступления заявки №2020759150 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, 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 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из слова «kioshi», выполненного буквами латинского алфавита, диакритические знаки букв «i» выполнены в графической манере.


Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 05 класса МКТУ «*подгузники детские, трусы-подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием, предназначенные для людей; трусы гигиенические для страдающих недержанием, предназначенные для людей*».

В рамках несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки (1-5) содержащие словесные элементы «Syoshi»/ «kioki» / «KASHI» / «yoshi»:

«**Syoshi**» по свидетельству №810669 (1); «  » по свидетельству

№845572 (2) (заявка №2020701757); «  » по свидетельству №715075



(3); «KASHI» по свидетельству №582679 (4); «» по свидетельству №529635 (5).

Товарный знак (1) действует в отношении товаров 05 классов МКТУ. Товарные знаки (2, 3, 4, 5) зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «kioshi», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Заявленное обозначение имеет произношение [КИОШИ], противопоставленный товарный знак (1) может произноситься как [СЙОШИ], противопоставленные товарные знаки (2 и 3) могут произноситься как [КИОКИ], противопоставленный товарный знак (4) может произноситься как [КАШИ], противопоставленный товарный знак (5) может произноситься как [ЙОШИ] (см. <https://transliteration.pro/pravila>).

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «kioshi»/ «Syoshi»/ «kioki» / «KASHI» / «yoshi».

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему товарные знаки (1-5) характеризуются сходным звучанием.

Так, заявленное обозначение прочитывается как [КИОШИ], а противопоставленный товарный знак (1) произносится [СЙОШИ] и противопоставленный товарный знак (5) произносится [ЙОШИ]. Фонетическое сходство было установлено на основе наличия совпадающих конечных [-ОШИ]. Таким образом, большинство букв сравниваемых обозначений имеет тождественное

звучание, а разница начальных частей [КИ - / СЙ - / Й] не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2 , 3) было установлено на основе наличия совпадающих начальных частей [КИО -] и конечных частей, имеющих сходное звучание [-ШИ / - КИ]. Таким образом, сходство сравниваемых знаков обусловлено большинством совпадающих букв (4 из 5), а разница в одну букву «К» не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Фонетическое сходство заявленного обозначения со знаком (4) было установлено на основе наличия совпадающих согласных и гласных звуков [К, Ш, И], расположенных в одинаковой последовательности. Таким образом, сходство сравниваемых знаков обусловлено большинством совпадающих букв (3 из 5), разница в звуках [-ИО- / - А -] не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Поскольку сравниваемые обозначения не имеют конкретного лексического значения, являются изобретенными словами, сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Визуально сопоставляемые обозначения, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве. Визуальное отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способным привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных элементов обозначений. При этом, следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-5) выполнены буквами одного алфавита (латинского), что сближает их визуально.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Товары сокращенного перечня заявителя 05 класса МКТУ «подгузники детские, трусы-подгузники детские; подгузники для страдающих недержанием, предназначенные для людей; трусы гигиенические для страдающих недержанием, предназначенные для людей» относятся к одной родовой группе – гигиенически товары, предназначенные, в том числе, для детей. Данные товары имеют свое распространение в детских отделах супермаркетов, сетевых детских магазинах, аптеках.

Противопоставленные товары 05 класса МКТУ «акарициды; альгициды; аминокислоты для ветеринарных целей; бактерициды; биоциды; браслеты, пропитанные репеллентами против насекомых; бумага клейкая от мух; бумага реактивная для ветеринарных целей; бумага с особой пропиткой от моли; инсектициды; каломель [фунгициды]; карбонил [противопаразитарное средство]; клетки стволовые для ветеринарных целей; кора кедрового дерева, используемая в качестве репеллента; культуры микроорганизмов для ветеринарных целей; лосьоны для ветеринарных целей; медикаменты для ветеринарных целей; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные для животных; пестициды; порошок пиретрума; препараты бактериальные для ветеринарных целей; препараты бактериологические для ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты для лечения от вшей [педикулициды]; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домашних грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты из микроорганизмов для ветеринарных целей; препараты противоспоровые; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для обработки зерновых растений, пораженных болезнями; препараты

химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры; препараты, предохраняющие от моли; реактивы химические для ветеринарных целей; репелленты; репелленты для окуливания против насекомых; репелленты для собак; смазка, используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; средства глистогонные; средства для уничтожения паразитов; средства моющие для животных [инсектициды]; средства моющие для скота [инсектициды]; средства моющие для собак [инсектициды]; средства инсектицидные для ветеринарных целей; средства противопаразитарные; ткани биологические культур для ветеринарных целей; ферменты для ветеринарных целей; фунгициды; шампуни инсектицидные для животных; шампуни лечебные для домашних животных; шампуни педикулицидные; экстракты табака [инсектициды]; яд крысиный; яды; яды бактериальные», в отношении которых действует товарный знак (1), относятся к ядам и веществам против вредителей, ветеринарным препаратам, которые следует признать неоднородными заявленным товарам 05 класса МКТУ, поскольку имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации. Маркированные сходными обозначениями сравниваемые товары не будут смешаны в гражданском обороте.

Противопоставленному товарному знаку (2) правовая охрана предоставлена в отношении таких товаров как *«молоко сухое для детей; питание детское»*, знак (5) действует в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как *«пищевые добавки для человека»*, противопоставленный товарный знак (4) действует в отношении таких товаров 05 класса МКТУ как *«диетические и пищевые добавки; пищевые добавки в форме батончиков»*. Данные товары могут являться детским питанием, которое также имеет свое распространение в детских отделах супермаркетов, сетевых детских магазинах, аптеках, то есть имеют одни и те же каналы сбыта что и испрашиваемые товары, относятся к товарам предназначенным для детей, следовательно, могут иметь один и тот же круг потребителей. Таким образом

вышеуказанные товары следует признать однородными испрашиваемым товарам 05 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки (2, 3) действуют в отношении таких товаров как *«вата асептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вата хлопковая для медицинских целей»*, которые имеют гигиеническое назначение, реализуются в аптечных сетях и их следует признать однородными таким товарам испрашиваемого перечня как *«подгузники для страдающих недержанием, предназначенные для людей; трусы гигиенические для страдающих недержанием, предназначенные для людей»*, сравниваемые товары имеют одно и то же назначение, могут иметь один круг потребителей и условия реализации.

Коллегией были рассмотрены сведения представленные заявителем, о том что испрашиваемые товары и товары детского питания имеют разные потребительские качества и условия производства, что соответствует действительности, при этом коллегия отмечает, что испрашиваемые товары могут относиться к категории детских товаров, которые в свою очередь имеют товарное соседство (реализуются совместно) с иными товарами предназначенными для детей в одном и том же отделе (стеллаже), таким образом маркированные сходными обозначениями потребитель может отнести сравниваемые товары к одному источнику происхождения.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-5) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена средняя степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками, и однородность товаров (кроме противопоставленного товарного знака по свидетельству №810669), для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно,

вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.11.2021.