

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.12.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Натур Текнолоджис», Республика Беларусь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020760122, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «МОНОМАХ» по заявке № 2020760122, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.02.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «МОНОМАХ» по свидетельству № 701651 с приоритетом от 24.04.2018, зарегистрированным на имя Никитас Галину, Томская область, г. Северск, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 501895 с приоритетом от 28.11.2012, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Пермская», Пермский край, г. Пермь, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 473366 с приоритетом от 12.05.2011, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «Кондитерская фабрика «Пермская», Пермский край, г. Пермь, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- с товарным знаком «МОНОМАХ» по свидетельству № 391382 с приоритетом от 10.07.2008, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Информика», Москва, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 190621 с приоритетом от 20.03.2000, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний ПТИ», Московская обл., г. Мытищи, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 20.12.2022, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель заинтересован в регистрации товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров, а именно в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кофе; чай»;

- заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 190621 вследствие его неиспользования;

- в связи с решением Суда по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 190621, данный товарный знак более не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ;

- в связи с сокращением заявителем перечня товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, противопоставление товарного знака по свидетельству № 391382 может быть снято;

- товары сокращенного заявителем перечня не являются однородными товарам, перечисленным в перечнях свидетельств №№ 501895 и 473366, следовательно, противопоставление этих товарных знаков также может быть снято;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 701651 включает товары 32 класса МКТУ, к которому не относятся напитки на основе кофе, какао, чая или шоколада, что следует из пояснений к МКТУ 2018 года;

- товары «кофе; чай» не являются однородными товарам 32 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству № 701651, поскольку испрашиваемые заявителем товары являются сырьевыми, отличаются от противопоставленных товаров назначением, кругом потребителей, условиями реализации;

- испрашиваемые заявителем товары не являются однородными товарам противопоставленной регистрации № 701651, следовательно, противопоставление этого товарного знака может быть снято.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.02.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020760122 для товаров «кофе; чай».

С возражением представлены следующие материалы:

1. Фотографии товаров на полках магазинов.
2. Сведения сети Интернет и распечатки ГОСТ в отношении сопоставляемых товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.10.2020) поступления заявки № 2020760122 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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.

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).

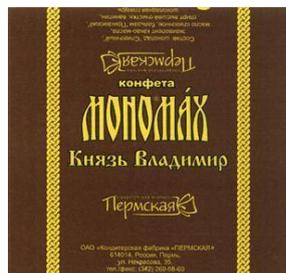
Заявленное обозначение «МОНОМАХ» является словесным выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно возражению, регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; чай».

Согласно оспариваемому решению, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют товарные знаки «МОНОМАХ» по



свидетельству № 701651, «



» по свидетельству № 473366, «МОНОМАХ» по свидетельству



№ 391382, «

» по свидетельству № 190621.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства коллегией установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в силу фонетического и семантического тождества основного доминирующего элемента «МОНОМАХ».

Иные элементы, присутствующие в комбинированных товарных знаках №№ 501895, 473366 и 190621, а также графические особенности знаков не приводят к несходству с ними заявленного обозначения.

Таким образом, противопоставление товарных знаков по свидетельствам № 701651, № 501895, № 473366, № 391382, № 190621 является правомерным. При этом степень сходства следует признать высокой.

В своем возражении заявитель приводит доводы об отсутствии однородности испрашиваемых товаров «кофе; чай» товарам противопоставленных регистраций.

Сравнительный анализ испрашиваемых заявителем товаров с товарами противопоставленных перечней, с точки зрения их однородности, показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам, «кофе» – зёрна (семена) кофейного дерева, напиток из таких молотых зёрен, а также суррогат такого напитка (Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/90870>); «чай» – культивируемое вечнозелёное растение, высушенные и особо обработанные листья которого при заварке дают ароматный тонизирующий напиток, высушенные, измельчённые и специально обработанные листья такого растения; напиток, настоянный на таких листьях; настой из заваренных сушёных листьев или плодов какого-нибудь растения, ягод; то же, что чаепитие (Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/279030>).

Таким образом, испрашиваемые заявителем товары относятся к продуктам, получаемым путем переработки растительных ингредиентов, и включают жидкую форму продуктов. Перечень противопоставленной регистрации № 701651 содержит,

в частности, такие товары как «напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные».

Сопоставляемые товары имеют общие род, вид, назначение, в связи с чем квалифицируются в качестве однородных.

Указание заявителя на то, что испрашиваемые товары являются сырьевыми, не отражено в перечне. При этом даже возможность признания разного вида товаров не породит возможности рассматривать эти товары разными по назначению, родовой принадлежности, кругу потребителей, признаку взаимозаменяемости.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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»).

Коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 701651 и однородность испрашиваемых товаров товарам противопоставленной регистрации, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых средств индивидуализации.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем указанный выше вывод является достаточным основанием для признания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается иных противопоставленных товарных знаков, то товары сокращенного заявителем перечня, указанного в возражении, не являются однородными товарам и услугам противопоставленных регистраций №№ 501895, 473366, 391382, 190621. Вместе с тем данные обстоятельства не приводят к возможности регистрации заявленного обозначения, поскольку имеется иной товарный знак, препятствующий предоставлению правовой охраны обозначению

заявителя.

Резюмируя сказанное, у коллегии отсутствуют основания для отмены оспариваемого решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 23.02.2022.