

**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 15.07.2021, поданное компанией X.Дж. Хайнц Компани Брэндс ЛЛС, Питсбург, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1463712, при этом установила следующее.

Оспариваемому словесному знаку «Mayochup» по международной регистрации №1463712, зарегистрированному МБ ВОИС 23.11.2018 с конвенционным приоритетом от 25.05.2018 предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ, на имя компании Herkkumaa Oy, Tervalammintie 99, FI-14820 Tuulos, Финляндия (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.07.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему.

Роспатентом было вынесено решение о предоставлении спорному обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении

части заявленных товаров, а именно - следующих товаров 29 класса МКТУ: preserved vegetables (in oil) (консервированные овощи (в масле)); tomato preserves (помидоры консервированные); processed tomatoes (томаты обработанные); canned tomatoes (томаты консервированные); tomato extracts (экстракты томатные); tomato juice for cooking (сок томатный для приготовления пищи)1; condensed tomatoes (сгущенные помидоры).

В предварительном отказе была дана ссылка на противопоставляемый товарный знак «MAYOCHUP» лица, подавшего возражение, по свидетельству №708217, дата приоритета от 23.04.2018, зарегистрированный в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ: «приправы, а именно кетчуп и майонез; соусы».

Сравниваемые обозначения являются словесными и тождественны друг другу, отличаются только регистром букв. Сопоставляемые товары изготавливаются из одного материала – томаты, являются взаимозаменяемыми, характеризуются одинаковым назначением. Спорное обозначение (в частности томаты, подвергнутые различным видам обработки), применяются как ингредиент при приготовлении пищи, что подтверждается использованием как томатов, так и кетчупа, в различных рецептах. Сравниваемые товары реализуются в одинаковых условиях.

На этапе экспертизы обозначения по оспариваемой международной регистрации, лицом, подавшим возражение, подавалось обращение с просьбой отказать в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, знаку по международной регистрации № 1463712. Данное обращение было принято во внимание, охрана представлена в части, при этом отказ касался «пищевых жиров» в 29 классе МКТУ и «майонеза» в 30 классе МКТУ.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1463712 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

1. Решение Роспатента от 03.03.2021 о регистрации знака по международной регистрации №1463712 с его переводом и подтверждающими документами переводчика;
2. Информация из Открытого реестра товарных знаков ФИПС в отношении противопоставленного товарного знака;
3. Копия обращения Заявителя в Роспатент от 28.05.2020 в отношении международной регистрации №1463712;
4. Информация из Интернет-каталога магазина «Перекресток»; Информация из Интернет-каталога магазина «Лента»; Информация из Интернет-каталога магазина «Азбука Вкуса»;
5. Скриншот Интернет-страницы Google с результатами поискового запроса по слову «Mayochip»; Скриншот Интернет-страницы Google с результатами поискового запроса среди изображений по слову «Mayochip»;
6. Информация из Интернет-СМИ о выходе на рынок продуктов лица, подавшего возражение;
7. Каталог продукции правообладателя оспариваемого знака по международной регистрации.

В адрес правообладателя, указанный в официальном реестре Международного Бюро ВОИС, было направлено уведомление о дате и месте рассмотрения возражения. Уведомление в адрес Herkkumaa Oy, Tervalammintie 99, FI-14820 Tuulos (FI) было получено правообладателем оспариваемого товарного знака. Согласно нормам пункта 21 Правил ППС сторона спора считается надлежащим образом уведомленной о принятии возражения к рассмотрению, в том числе, в случае получения почтового отправления правообладателем. Руководствуясь изложенными положениями Правил ППС, коллегия считает, что препятствий к рассмотрению возражения в отсутствии представителя правообладателя не имеется.

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.05.2018) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1463712 правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеуказанный 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общезвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Исходя из имеющихся в деле доводов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак «MAYOCHUP» по свидетельству №708217, являющегося, по мнению лица, подавшего возражение, сходным с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности компании Х.Дж. Хайнц Брэндс Компани в подаче возражения против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1463712.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны знаку «Mayochup» по международной регистрации №1463712 лицом, подавшим возражение, указывается на несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанный товарный знак.

Оспариваемый товарный знак по международной регистрации №1463712 представляет собой словесное обозначение «Mayochup», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при чем первая буква заглавная, остальные - строчные. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации

предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ «preserved vegetables (in oil) (консервированные овощи (в масле)); tomato preserves (помидоры консервированные); processed tomatoes (томаты обработанные); canned tomatoes (томаты консервированные); tomato extracts (экстракты томатные); tomato juice for cooking (сок томатный для приготовления пищи); condensed tomatoes (сгущенные помидоры)».

Противопоставленный товарный знак [1] «MAYOCHUP» по свидетельству №708217 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита одинакового регистра. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 классов МКТУ «приправы, а именно кетчуп и майонез; соусы».

Сравнительный анализ оспариваемого знака по международной регистрации №1463712 и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются словесными.

Сравниваемые словесные элементы «**MAYOCHUP**» противопоставленного товарного знака и «Mayochup» оспариваемого товарного знака, являются фонетически тождественными, так как состоят из одинаковых букв, повторяющихся в одинаковой последовательности.

С точки зрения графического критерия, исполнение сравниваемых обозначений разными регистрами, не препятствует их сходному восприятию за счет одинаковой длины слов, использования одного алфавита и повторения графем букв. Таким образом, словесные элементы «Mayochup» оспариваемого товарного знака и

«**MAYOCHUP**» противопоставленного товарного знака характеризуются высокой степенью сходства близкой к тождеству.

Анализ однородности товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 1463712, а также товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая

охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №708217, показал следующее.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1463712 зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «*preserved vegetables (in oil)* (*консервированные овощи (в масле)*); *tomato preserves* (*помидоры консервированные*); *processed tomatoes* (*томаты обработанные*); *canned tomatoes* (*томаты консервированные*); *tomato extracts* (*экстракты томатные*); *tomato juice for cooking* (*сок томатный для приготовления пищи*); *condensed tomatoes* (*сгущенные помидоры*)», представляющих собой товары из обработанных томатов.

Противопоставляемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «*приправы, а именно кетчуп и майонез; соусы*».

Консервированные овощи в масле, все виды обработанных томатов, в отношении которых представлена правовая охрана оспариваемому знаку, представляют собой товары, используемые в различных рецептах для приготовления пищи, в качестве соусов и добавок к блюдам, то есть являются взаимозаменяемыми с товарами 30 класса МКТУ «кетчуп, соусы» противопоставленного товарного знака.

Сравниваемые товары могут быть изготовлены из одинаковых ингредиентов – томаты и иные овощи, иметь одинаковое назначение в качестве добавки к готовым блюдам и приготовления блюд, выставляются в одном отделе продуктовых магазинов и имеют сходный круг потребителей. Таким образом, сравниваемые товары обладают основными и дополнительными признаками однородности.

Для вывода о вероятности смешения сравниваемых обозначений необходимо принять во внимание положения правоприменительной практики относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени

однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Учитывая установленную высокую степень сходства сравниваемых обозначений близкую к тождеству, а также однородность сравниваемых товаров 29 и 30 классов МКТУ, оспариваемый товарный знак сведен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Кроме того, коллегией учтены представленные лицом, подавшим возражение, материалы о широком присутствии его товаров на российском рынке, что само по себе усиливает вероятность смешения оспариваемого товарного знака с противопоставляемым.

Следовательно, правовая охрана знаку по международной регистрации №1463712 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2021, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1463712 недействительным полностью.**