

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской (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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2024, поданное компанией «СВЕНССОН ВОРЛДАЙД ЛИМИТЕД», Китай, Гонконг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023780970, при этом установила следующее.

YOLO


Обозначение “ **YOLO** ” по заявке №2023780970 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 30.08.2023 в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023780970 в отношении всех товаров 32, 33 класса МКТУ ввиду несоответствия обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, указаны следующие основания для отказа в регистрации.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с заявленными на регистрацию обозначениями:




- [1] «  » по заявке №2023756675, делопроизводство не завершено, на имя Покровского Артема Владимировича, 117535, Москва, ул. Дорожная, 30, к. 1, кв. 53, в отношении товаров 30 (заменители кофе; заменители чая; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; чай; чай со льдом) класса, однородных заявленным товарам 32 класса;


YOLO
ЙОЛО

- с товарным знаком [2] «  » (номер регистрации 562007 с приоритетом от 21.07.2014) на Расоян Ишхан Милоевич, 357228, Ставропольский край, Минераловодский р-н, п. Загорский, ул. Раздольная, д. 50, в отношении товаров 32 класса, однородных заявленным товарам 32 класса;

YOLLO

- с товарным знаком [3] «  » (номер регистрации 682348 с приоритетом от 22.01.2018) на Кушнарченко Евгений Сергеевич, 347830, Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. Большевистская, 49, в отношении товаров 02 класса (красители для ликеров; красители для напитков; красители для пива), однородных заявленным товарам 32 класса;

YOLLO ТВОЙ ЦВЕТ

- с товарным знаком [4] "  " (номер регистрации 771123 с приоритетом от 02.03.2020) на Кушнарченко Евгений Сергеевич, 347830, Ростовская область, Каменский р-н, х. Старая Станица, ул. Большевистская, 49, в отношении товаров 02 класса (красители для ликеров; красители для напитков; красители для пива), однородных заявленным товарам 32 класса;

YOLO

- с обозначением [5] «

Делопроизводство не завершено) на Индивидуальный предприниматель Эсмонт Беата Агнешка, 117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева 37, кв. 76, в отношении товаров 03 (ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]), 05 (чай лекарственные; чай травяные для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей), 30, 32 классов, однородных заявленным товарам 32, 33 классов (В данном случае товары 32 класса (вино ячменное [пиво]; гранулы хмеля для пивоварения; коктейли на основе пива; пиво; пиво безалкогольное; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; хмель замороженный для пивоварения; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива; пиво самопроизвольного брожения, ароматизированное фруктами), однородны заявленным товарам 33 классов, поскольку они имеют одинаковые каналы сбыта и круг потребителей, относятся к одному роду – алкогольные напитки);

- с товарными знаками [6] «», [7] «», [8]

«», [9] «ЙОЛА», [10] «»

(номер регистрации 841982 с приоритетом от 16.07.2021, номер регистрации 841981 с приоритетом от 16.07.2021, номер регистрации 693525 с приоритетом от 14.03.2018, номер регистрации 299074 с приоритетом от 16.12.2004, номер заявки 2023719978 с приоритетом от 15.03.2023) на Акционерное общество ""Йошкар-Олинский мясокомбинат"", 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 44, в отношении товаров и услуг 29, 30, 32 классов, однородных заявленным товарам 32 классов.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 32, 33 классов на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению заявителя, противопоставления могут быть преодолены в связи со следующими обстоятельствами.

По противопоставленной заявке №2023770092 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака для однородных товаров 32 класса МКТУ, поэтому знак не препятствует регистрации заявленного обозначения.

Противопоставленные товарные знаки "ЙОЛА" №841982, №841981, №693525, №299074, №1010092 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ, так как правообладатель предоставил письмо-согласие на регистрацию сходного товарного знака.

Противопоставленный товарный знак "YOLLI" №778100 не препятствует регистрации обозначения по настоящей заявке в отношении товаров 33 класса МКТУ, так как правообладатель предоставил письмо-согласие на регистрацию сходного знака.

Противопоставленный товарный знак "EOLO" №394680 также не препятствует регистрации обозначения по настоящей заявке в отношении части товаров 33 класса МКТУ, так как правообладатель предоставил письмо-согласие на регистрацию сходного товарного знака.

Заявитель сокращает притязания до товаров 33 класса МКТУ, отказываясь от регистрации заявленного обозначения для товаров 32 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.06.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке №2023780970 в отношении всех испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

В дополнительных пояснениях от 25.03.2025 заявитель пояснил относительно противопоставлений [3-4] в той части, что недопустимо установление однородности одних товаров через их однородность с другими товарами. Так, является ошибочным вывод о том, что товары 02 класса МКТУ являются однородными с товарами 32 класса МКТУ, а часть товаров 32 класса МКТУ

является однородной с товарами 33 класса МКТУ, поэтому товары 02 однородны товарам 33 класса МКТУ. Суд по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что однородность одних услуг не может устанавливаться через их однородность с другими услугами (см. дело СИП-1065/2021).

В дополнениях от 04.06.2025 заявитель сообщил о вынесении Роспатентом окончательного решения по заявке №2023770092, вследствие чего данное обозначение перестало препятствовать регистрации заявленного обозначения.

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

С учетом даты (30.08.2023) даты подачи заявки №2023780970 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 пункте 42 Правил, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

YOLO

« **YOLO** » по заявке №2023780970 с приоритетом от 30.08.2023, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается для товаров 33 класса МКТУ.



Противопоставленное обозначение [1] « **yolo** » по заявке 2023756675 является комбинированным и состоит из словесного элемента YOLO, выполненного буквами латинского алфавита, а также из изображения звезды. Делопроизводство по заявке завершено 04.02.2025 вынесением решения Роспатента о признании отозванной заявки №2023756675, ввиду чего данное обозначение далее не может быть предметом противопоставления.

YOLO





Противопоставленный словесный товарный знак [2] « **ЙОЛО** » по свидетельству №562007 с приоритетом от 21.07.2014) выполнен буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

YOLLO

Противопоставленные товарные знаки [3] « **YOLLO** » по свидетельству №682348 с приоритетом от 22.01.2018 и [4] " **YOLLO ТВОЙ ЦВЕТ** " по свидетельству №771123 с приоритетом от 02.03.2020 являются словесными и

выполнены буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 02 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение [5] «YOLO» по заявке №2023770092 состоит из слова «YOLO», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изображения сердца посреди двух слогов слова. По заявке №2023770092 принято решение Роспатента о регистрации товарного знака в отношении товаров 03, 04, 05, 10, 14, 20, 21, 27, 31 классов МКТУ, а в отношении препятствующих товаров 32, 33 классов МКТУ обозначение не зарегистрировано. Таким образом, обозначение [5] более не может быть учтено в качестве противопоставления для обозначения по заявке №2023780970.

Противопоставленные товарные знаки [6] «», [7] «», [8] « Вкусно есть полезно», [9] «ЙОЛА», [10] «» по свидетельствам №841982 с приоритетом от 16.07.2021, №841981 с приоритетом от 16.07.2021, № 693525 с приоритетом от 14.03.2018, № 299074 с приоритетом от 16.12.2004, а также по заявке №2023719978 с приоритетом от 15.03.2023 включают в свой состав слово «ЙОЛА», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена /обозначению испрашивается в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 32 класса МКТУ.

От владельца противопоставлений [6-10] представлен оригинал письма-согласия на этапе экспертизы заявленного обозначения (с корреспонденцией от 13.05.2024), которое было учтено, о чем сообщается на странице 6 оспариваемого решения Роспатента. Представленный документ составлен в отношении товаров 33 класса МКТУ заявленного обозначения и удовлетворяет требованиям пункта 46 Правил, письмо-согласие представлено в оригинале.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, противопоставления [1], [5], [6-10] могут быть сняты.

Обозначение «YOLO» по заявке №2023780970 и противопоставленные

товарные знаки [2] «YOLO
ЙОЛО», [3] «YOLLO» и [4] "YOLLO ТВОЙ ЦВЕТ"

являются сходными друг с другом в целом, так как единственный элемент заявленного обозначения полностью входит в состав противопоставленного знака [2], является фонетически тождественным с товарным знаком, является фонетически тождественным с товарным знаком [3], а также фонетически совпадает с первым словесным элементом противопоставленного знака [4].

Семантический критерий не может быть применен, так как слова «YOLO», «YOLLO» не являются лексической единицей какого-либо языка.

С точки зрения графического критерия слова «YOLO», «YOLLO» выполнены буквами одинакового алфавита (латинского), поэтому производят сходное впечатление.

Таким образом, степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-4] является высокой за счет установленного фонетического, графического тождества и сходства словесных элементов сравниваемых обозначений.

Анализ однородности заявленных товаров 33 класса МКТУ и товаров 02, 32 классов МКТУ, присутствующих в перечнях противопоставленных товарных знаков [2-4], показал следующее.

Заявленные товары 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; биттеры [горькие спиртные напитки]; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасао [ликер]; ликер анисовый; ликеры; ликеры мятные; макколи; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, за исключением пива; напитки алкогольные,*

содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; соджу; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые» представляют собой алкогольные напитки, которые образуют самостоятельную родовую группу товаров, неоднородных напиткам безалкогольным.

Перечень товаров 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] *«напитки безалкогольные; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков»* содержит исключительно безалкогольные напитки, поэтому не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ, так как отличаются по условиям реализации (лицензированный вид деятельности по реализации алкогольной продукции, особые условия реализации лица, достигшим 18 лет, отдельные магазины и стенды в универсальных магазинах), кругу потребителей.

Противопоставленные товарные знаки [3-4] действуют, в том числе в отношении товаров 02 класса МКТУ *«красители для ликеров; красители для*

напитков; красители для пива», то есть товаров, сопутствующих производству алкогольных напитков 33 класса МКТУ. Вместе с тем признак сопутствия при производстве товаров не может быть единственным основанием для установления однородности.

При применении пункта 45 Правил следует установить отсутствие совпадения по родовой принадлежности сравниваемых товаров (пищевые красители и алкогольные напитки), по их потребительским свойствам, функциональному назначению (использование на производстве с одной стороны и использование для личного потребления – с другой), вид материала, из которого они изготовлены (спиртосодержащие жидкости и окрашивающие пигменты). Кроме того рассматриваемые товары не взаимодополняемы, то есть отсутствует практика совместной встречаемости в продаже алкогольных напитков и красителей, необходимых при их производстве. Условия и каналы их реализации и круг потребителей (предприятия-производители алкогольных напитков и потребители алкогольных напитков) также отличаются. Таким образом, товары 02 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3-4] не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, установив высокую степень сходства, но отсутствие признаков однородности обозначения по заявке №2023780970 и противопоставленных товарных знаков [2-4], сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения. Регистрация товарного знака по заявке №2023780970 в отношении товаров 33 класса МКТУ удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2024, отменить решение Роспатента от 13.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023780970.