

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 24.03.2023, поданное ЗАО «Мясная галерея», г. Владимир (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021755653, при этом установлено следующее.


*Пекарсы*

Словесное обозначение « *Пекарсы* » по заявке №2021755653 с датой поступления от 01.09.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 27.11.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021755653 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, а также в отношении части товаров 30 класса МКТУ, при этом в отношении иной части товаров 30 класса МКТУ правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ООО «Пеккерс», Московская область) товарными знаками:




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №784381 с приоритетом от 19.02.2020) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1];




- с товарным знаком «  » (по свидетельству №639490 с приоритетом от 16.06.2017) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №656061 с приоритетом от 07.06.2017) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «  » (по свидетельству №654178 с приоритетом от 07.06.2017) в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [4].


В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение имеет визуальные отличия с противопоставленными товарными знаками [1-4], поскольку сравниваемые обозначения выполнены буквами различных алфавитов;

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4];

- заявитель является правообладателем товарных знаков «**Пе́керысы**»,



«» по свидетельствам №№583397, 610699 с приоритетами от 14.04.2015 и от 19.10.2015 соответственно, правовая охрана которым предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.11.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем 20.06.2023 был направлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4] (приложение №1).

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

С учетом даты (01.09.2021) поступления заявки №2021755653 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).



*Пекерсы*

Заявленное обозначение « *Пекерсы* » является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения обозначений [1-4].

*Pekkers*



Противопоставленные товарные знаки « *Pekkers* », «  », «  », « PEKKER'S » по свидетельствам №№784381 [1], 639490 [2], 656061 [3], 654178 [4] представляют собой словесные и комбинированные обозначения соответственно, принадлежащие одному лицу - ООО «Пеккерс», Московская область. При этом данные товарные знаки образуют серию товарных знаков, основным индивидуализирующим элементом которых является словесный элемент «Pekker's», который выполнен крупным шрифтом в различных частях знаков и является основой для их вариации. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем было представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-4] для предоставления правовой охраны словесному

*Пекерсы*

обозначению « *Пекерсы* » и на его использование в качестве товарного знака

на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (приложение №1).

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

*Пекарсы*

Так, заявленное обозначение « *Пекарсы* » и противопоставленные товарные знаки [1-4] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки [1-4] не являются коллективными товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 27.11.2022 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке

№2021755653 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2023, изменить решение Роспатента от 27.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021755653.**