


## 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 поступившее 19.08.2022 возражение, поданное ИП Ивановым О.В., г. Ульяновск (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021733625, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021733625 с приоритетом от 01.06.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021733625. 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 других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «ГРУППА КОМПАНИЙ» (по свидетельству №688564 с приоритетом от 21.02.2018) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «ГРУППА КОМПАНИЙ» (по свидетельству №685845 с приоритетом от 21.02.2018) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «ГРУППА КОМПАНИЙ МАСКОМ» (по свидетельству №685671 с приоритетом от 21.02.2018) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «ГРУППА КОМПАНИЙ МАСКОМ» (по свидетельству №682666 с приоритетом от 21.02.2018) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [4];



- с товарным знаком «ГРУППА КОМПАНИЙ» (по свидетельству №688563 с приоритетом от 21.02.2018) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [5];



- с товарным знаком «МАСКОМ» (по свидетельству №157343 с приоритетом от 30.05.1996) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [6];



- с товарным знаком «**МАСКОМ**» (по свидетельству №316130 с приоритетом от 22.12.2004) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [7];



- с товарным знаком «**МАСКОМ**» (по свидетельству №619919 с приоритетом от 06.07.2016) в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ [8];



- с товарным знаком «**ЯСКОН**» (по свидетельству №630383 с приоритетом от 04.10.2016) в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ [9];



- с товарным знаком «**ЯСКОН**» (по свидетельству №578151 с приоритетом от 19.11.2014) в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ [10];



- с товарным знаком «**МЯСКОМ**» (по свидетельству №433021 с приоритетом от 25.09.2009) в отношении товаров 29 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ [11].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.08.2022, заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 19.04.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, настоящим возражением заявитель оспаривает решение Роспатента от 19.04.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в

отношении всех товаров 29 класса МКТУ, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарные знаки [9-11] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2021733625, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЯСКОМ], в то время как противопоставленные товарные знаки имеют следующие звучания [ЯСКОН], [МЯСКОМ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения входят различные изобразительные элементы, которые отсутствуют в противопоставленных товарных знаках [9-11];

- сравниваемые обозначения являются фантазийными и не имеют словарно-справочных значений, вследствие чего не представляется возможным сравнить их по семантическому признаку сходства;

- дополнительно, заявитель отмечает, что словесный элемент «МЯСКОМ» противопоставленного товарного знака [11] является неохраняемым, так как является отличительной частью фирменного наименования предприятия заказчика;

- начиная с 2003 года заявитель на законных основаниях использует свое коммерческое обозначение, состоящее из словесного элемента «Яском», что подтверждается следующим: 1) фирменный стиль разработан заявителем в 2003 году на основании договора на создание художественно-графической продукции от 12.02.2003 (приложения №№1-2); 2) начиная с 2003 года заявитель регулярно использует наружные поверхности трамваев и троллейбусов в г. Ульяновске (художественное оформление бортов) в качестве рекламоносителей для продукции с указанием заявленного на регистрацию обозначения (приложение №3); 3) начиная с 2003 года на основании договора поставки заявитель изготавливает

флексграфические формы для маркировки колбасных оболочек с нанесением соответствующего логотипа (приложение №4);

- товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам 29 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [9-11], так как сравниваемые товары различаются по потребительским свойствам и условиям реализации.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.04.2022 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Договор на создание художественно-графической продукции от 12.02.2003;
2. Брендбук от 2003 года;
3. Письмо Муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс» с фотографиями;
4. Письмо ЗАО «СИМБЕСТ» с приложением договора поставки от 01.02.2003, макетов;
5. Выписка из ЕГРН ИП Иванова О.В.;
6. Письмо ООО «Твёрдый знак» от 2015 года с фотографиями;
7. Письмо ООО «ДЕМАРКА».

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

С учетом даты (01.06.2021) поступления заявки №2021733625 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 графических элементов в виде прямоугольника, прямых

горизонтальных линий, из изобразительного элемента в виде завитушек, в своей совокупности напоминающих букву «М», и из словесного элемента «ЯСКОМ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.


Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные, так и словесный индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Как известно, 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 «ЯСКОМ», который и несет основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-11].

В связи с тем, что заявитель выразил согласие с решением Роспатента от 19.04.2022 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, товарные знаки [1-8], противопоставленные в отношении услуг 35 класса МКТУ, могут не учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.




Противопоставленный товарный знак «» [9] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованных изобразительных элементов, и из словесного элемента «Яскон», выполненного



стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**ЯСКОН**» [10] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «» [11] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде овала, их стилизованного изобразительного элемента, и из словесных элементов «МЯС», «КОМ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что словесные элементы «МЯС», «КОМ» противопоставленного товарного знака [11] выполнены единым шрифтом, в связи с чем будут восприниматься потребителями как единый словесный элемент «МЯСКОМ» (прочитывая данные словесные элементы справа налево).

Противопоставленные товарные знаки [9, 11] включают в свой состав как изобразительные, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, 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 словесными элементами противопоставленных товарных знаков [9, 11] являются словесные элементы «Яскон»/«МЯСКОМ», которые и несут основную индивидуализирующую функцию указанных противопоставлений.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [9, 10] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Яском»/«Яскон»/«ЯСКОН», которые различаются только конечными звуками «М»/«Н», при этом разница в произношении одного звука не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [9, 10], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами русского алфавита.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [9], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [9, 10] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о средней степени их сходства.

Следует отметить, что согласно правоприменительной практике 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 Кодекса», 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.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29 класса МКТУ «ветчина; изделия колбасные, в том числе вареные колбасы, сырокопченые колбасы, сыровяленые колбасы; изделия из куриного мяса; консервы мясные; мясные деликатесы; мясные полуфабрикаты; мясо; сало; свинина; сосиски; шпик» заявленного обозначения являются однородными товарам 29 класса МКТУ «мясо, птица и дичь; мясные экстракты; ветчина; желе мясное; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; мозг костный пищевой; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; субпродукты» противопоставленных товарных знаков [9, 10], поскольку относятся к мясу и мясным продуктам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Отнесение сопоставляемых товаров к одной родовой группе (мясные продукты), их одинаковое назначение (продажа и реализация товаров среди потребителей), круг потребителей (люди любого возраста) и условия реализации (могут продаваться в магазинах, на рынках, а также посредством доставки через сеть Интернет) предопределяет вывод о высокой степени однородности товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [9, 10].

Таким образом, средняя степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [9, 10], а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров 29 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в

гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [11] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически сходные словесные элементы «Яском»/«МЯСКОМ», которые различаются только начальной буквой «М», при этом разница в произношении одного звука не влияет на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленным товарным знаком [11], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами русского алфавита.

Дополнительно, коллегия отмечает, что изобразительный элемент в виде завитушек заявленного обозначения, который расположен в его начальной части, напоминает букву «М», в связи с чем заявленное обозначение может быть произнесено потребителями не как «Яском», а как «Мяском», что дополнительно усиливает фонетическое и визуальное сходство сравниваемых обозначений.

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [11], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет высокого фонетического сходства словесных элементов.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении заявленного обозначения, анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [11] провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение о высокой степени их сходства.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 29 класса МКТУ «ветчина; изделия колбасные, в том числе вареные колбасы, сырокопченые колбасы, сыровяленые колбасы; изделия из куриного мяса; консервы мясные; мясные деликатесы; мясные полуфабрикаты; мясо; сало; свинина; сосиски; шпик» заявленного обозначения являются однородными товарам 29 класса МКТУ «желе мясное; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; печень; свинина; субпродукты» противопоставленного товарного знака [11], поскольку относятся к мясу и мясным продуктам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Отнесение сопоставляемых товаров к одной родовой группе (мясные продукты), их одинаковое назначение (продажа и реализация товаров среди потребителей), круг потребителей (люди любого возраста) и условия реализации (могут продаваться в магазинах, на рынках, а также посредством доставки через сеть Интернет) предопределяет вывод о высокой степени однородности товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [11].

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [11], а также высокая степень однородности сопоставляемых товаров 29 класса МКТУ, обуславливает основания для вывода о вероятности смешения потребителями сравниваемых обозначений в гражданском обороте, относящих их либо к одному и тому же источнику происхождения, либо к связанным друг с другом хозяйствующим субъектам.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [9-11] в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и, следовательно, вывод

Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Дополнительно, коллегия отмечает, что не может согласиться с доводом заявителя о том, что словесный элемент «МЯСКОМ» противопоставленного товарного знака [11] является неохраняемым (так как является отличительной частью фирменного наименования предприятия заказчика), поскольку согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации данному словесному элементу предоставлена правовая охрана.

Довод заявителя об использовании им коммерческого обозначения «Яском» с 2003 года не опровергает вывод коллегии о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [9-11] и не является основанием не учитывать эти противопоставления в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 19.04.2022.**