

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью торговая группа «ВЫСШАЯ ЛИГА» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021761547, при этом установила следующее.



Заявка №2021761547 на регистрацию обозначения «» была подана на имя заявителя 24.09.2021 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.12.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021761547 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- товарным знаком « **МАКОВНА** » по свидетельству № 906812 [1] (с приоритетом от 17.06.2021), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "КАЙ", Москва, г. Троицк, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29 и 30 классов МКТУ;

МАКОШЬ-ЕШЬ И МОЛОДЕЙ /

- товарным знаком « **MAKOSH-EAT TO BE YOUNG** » по свидетельству №651957 [2] (с приоритетом от 25.11.2016), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Волшебная Жива", Москва, в отношении товаров 29 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- товарным знаком « **МАКОШЬ** » по свидетельству №376393 [3] (с приоритетом от 13.06.2006), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Корпорация "Южный альянс", Республика Адыгея, Гиагинский р-н, ст. Дондуковская, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29 и 30 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.04.2023 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №906812 действует в отношении неоднородных товаров;

- товарные знаки по свидетельствам № 651957, № 376393 не используются их правообладателями в связи с чем заявителем инициирована процедура их аннулирования.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.12.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2021761547 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В ходе подготовки заключения коллегии заявителем 22.08.2023 было

представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №376393 [3] в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, а также решение Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2023 по делу № СИП- 399/2023 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 651957 [2] вследствие его неиспользования.

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

С учетом даты подачи (24.09.2021) заявки №2021761547 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, 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 пунктом 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.

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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоит из фантазийной фигуры и словесного элемента «МАКОШЬ», выполненного заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в возражении.

В решении Роспатента от 13.12.2022 установлено несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи ему были противопоставлены товарные знаки [1-3].



Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №906812 [1] является комбинированным, включает в себя изобразительный элемент в виде изображения девушки и слов «МАКОШНА», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

МАКОШЬ-ЕШЬ И МОЛОДЕЙ /

Противопоставленный товарный знак « **MAKOSH-EAT TO BE YOUNG** » по свидетельству № 651957 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, включает в себя символ «/».

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный товарный знак «**МАКОШЬ**» по свидетельству № 376393 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в регистрации.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 13.12.2022.

Так, правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] согласно Решению Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2020 года по делу № СИП-662/2020 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении части товаров 29 класса МКТУ и всех товаров 30 класса МКТУ. Вместе с тем, правообладателем Обществом с ограниченной ответственностью "Корпорация "Южный альянс" было представлено письмо-согласие (см. корреспонденцию от 22.08.2023) в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ. Таким образом, данный товарный знак может быть снят в качестве противопоставления.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором основным несущим индивидуализирующую функцию элементом следует признать словесный элемент «МАКОШЬ», так как именно на него в первую очередь акцентирует свое внимание потребитель, и он лучше запоминается потребителем.

В противопоставленных товарных знаках [1 и 2] основными элементами, несущими индивидуализирующую функцию следует признать слова «МАКОШНА» и «МАКОШ» / «МАКОШЬ». Данный элемент либо запоминается лучше потребителем, чем изобразительный элемент (касается знака [1]), либо именно с него начинается прочтение знака (касается знака [2]).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], показал, что словесные элементы «МАКОШЬ» / «МАКОШ» (где: Макошь - главная, самая древняя и самая значительная славянская богиня, родоначальница всех славянских богов. см. Интернет словарь <https://academic.ru/>,

Энциклопедический словарь. 2009.; <http://ru.wikipedia.org> со ссылками на первоисточники: Гаврилов Д. А., Наговицын А. Е. Боги славян. Язычество. Традиция. — М.: Рефл-Бук, 2002) являются фонетически и семантически тождественными.

Словесные элементы «МАКОШЬ» и «МАКОША» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] являются фонетически сходными, поскольку большинство звуков [М, А, К, О, Ш], расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание, отличие в один звук [А], расположенный в конце обозначения не приводит к фонетическим отличиям, способным повлиять на звуковое сходство в целом.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] производят различное общезрительное впечатление за счет включения в состав сравниваемых обозначений разных изобразительных элементов или шрифта, однако наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического, графического) не является обязательным для установления сходства сравниваемых обозначений. Использование букв одного и того же алфавита (русского) в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2] сближает знаки графически.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров 29 и 30 классов МКТУ показал следующее.

При сравнении перечней 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено, что испрашиваемые товары *«семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое»* следует признать однородными противопоставленным товарам *«семя анисовое; заправки для салатов»* (поскольку относятся к приправам), испрашиваемые товары *«изделия кондитерские мучные»* являются однородными товарам *«галеты солодовые»* (поскольку являются готовыми изделиями, приготовленными из муки), испрашиваемый товар *«рис готовый, завернутый в водоросли»* являются

однородными товарам *«рулет весенний; бумага съедобная»* (поскольку относятся к готовым кулинарным изделиям из злаков). Сравнимые товары соотносятся как род-вид товаров, имеют одно и то же назначение, могут иметь одни и те же каналы сбыта и круг потребителей.

Вместе с тем следует отметить, что часть испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ *«крупя кукурузная; крупя манная; крупя овсяная; крупя ячневая; крупы пищевые; кускус; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; овес дробленый; овес очищенный; рис; рис моментального приготовления; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные»* относится к разным видам муки и злакам, не является однородной вышеуказанным противопоставленным товарам 30 класса МКТУ, а также остальным товарам 30 класса МКТУ *«камень винный для кулинарных целей; маринады; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; составы для глазирования ветчины; глюкоза для кулинарных целей; загустители для пищевых продуктов; закваски; вещества связующие для колбасных изделий; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; дрожжи; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел»,* в отношении которых действует знак [1]. Сравнимые товары отличаются видом, имеют разное назначение и реализуются в различных отделах продовольственных магазинов. Не являются взаимозаменяемыми и маркированные сходными обозначениями не будут смешаны в гражданском обороте.

Коллегией был принят во внимание тот факт, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] согласно Решению Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2023 по делу № СИП- 399/2023 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении части товаров 29 класса МКТУ,

а именно «жир кокосовый; жир костный пищевой; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; сало». Правовая охрана действует в отношении товаров 29 класса МКТУ «айвар [консервированный перец]; алоэ древесное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; ветчина; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; желе мясное; желток яичный; закуски легкие на основе фруктов; икра рыб обработанная; йогурт; кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли молочные; компоты (десерт из вареных фруктов); куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; миндаль толченый; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; напитки молочные с преобладанием молока; овощи сушеные; орехи кокосовые сушеные; порошок яичный; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сардины неживые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сметана [сквашенные сливки]; солонина; сыворотка молочная; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; хумус [паста из турецкого гороха]; чеснок консервированный; эгг-ног безалкогольный».

Испрашиваемые к регистрации товары 29 класса МКТУ «вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир кокосовый; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; маргарин; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло

пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; сало» представляют собой масло и жировые продукты, не являются однородными вышеуказанным товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [2], а также товарам 29 класса МКТУ *«агар-агар для кулинарных целей; алоэ вера, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; артишоки консервированные; варенье имбирное; гнезда птички съедобные; изделия из тофу порционные; имбирь консервированный; имбирь кристаллизованный; имбирь маринованный; котлеты из тофу; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; насекомые съедобные неживые; пыльца растений, приготовленная для пищи; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; спаржа соевая; сырники; тахини; цветы сухие съедобные»*, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [1]. Сравнимые товары отличаются видовыми признаками, способом производства и своим назначением, имеют разный круг потребителей и условия реализации. Не могут быть взаимозаменяемыми и реализуются в различных отделах продовольственных магазинов

Вышеизложенный анализ показал, что противопоставленный товарный знак [2] действует в отношении неоднородных товаров 29 класса МКТУ, в связи с чем, может быть снят в качестве противопоставления.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков 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»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения по заявке №2021761547 с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность товаров 30 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии

заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вышеизложенное свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ и части товаров 30 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2023, отменить решение Роспатента от 13.12.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021761547.