

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.05.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ви Фрай», Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022744684, при этом установила следующее.

## Ви фрай

Словесное обозначение «Ви фрай» по заявке № 2022744684, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 31 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки. При подаче заявки № 2022744684 регистрация испрашивалась на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛВМ РУС», Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка. Впоследствии наименование и место нахождения указанного лица были изменены на ООО «Ви фрай», Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи.

Роспатентом 22.03.2023 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022744684 в отношении части заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ. В отношении иной части товаров 29 и

31 классов МКТУ в регистрации товарного знака отказано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в результате экспертизы заявленного обозначения было установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «**Wi-Fri**» по свидетельству № 578624 с приоритетом от 30.06.2015, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Орехпром», г. Краснодар, в отношении товаров и услуг 29, 31 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 31 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что наличие зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков «**WEFRY**», «**WEFRY**», «**WEFRY**» по свидетельствам №№ 905200, 905203, 905204 не может выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения.

В возражении, поступившем 16.05.2023, заявителем выражено несогласие с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения по фонетическому признаку;
- заявленное обозначение выполнено в кириллице и произносится как «ви фрай» – без вариантов, в то время как выполненный буквами латинского алфавита противопоставленный товарный знак имеет два варианта произношения – «ви фри» или, более вероятный вариант в связи с семантическим аспектом, как «вай фрай»;
- вариант произношения товарного знака по свидетельству № 578624 как «ви фрай» невозможен, поскольку обе гласные, которые в нем содержатся, одинаково расположены в конце составляющих его двух слогов, а следовательно, могут иметь только одинаковое прочтение, согласно правилам любого европейского языка: либо «ви фри», либо «вай фрай»;
- в любом из указанных случаев усматриваются фонетические различия со слоганом нашего доверителя, а именно присутствует различное количество звуков и как минимум различия или в начальных частях обозначений, или в их окончаниях;

- сделанный вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака следует считать декларативным и безосновательным;

- наиболее ярко отличие заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака проявляется в семантическом аспекте, поскольку заявленное обозначение «Ви фри» является не только фирменным наименованием заявителя, но и транслитерацией английского «We fry», что переводится как «Мы жарим»;

- ничего подобного в противопоставленном «Wi-Fri» нет: составляющие его словесные элементы «Wi» и присоединённый посредством дефиса «Fri» словарными словами какого-либо языка не являются, носят фантазийную, придуманную семантику;

- заявитель жарит в основном картофель, являясь ведущим производителем картофеля фри в России: за сезон перерабатывается более 200 тысяч тонн картофеля, ежедневно выпускается более 3,5 миллионов порций картофеля фри, которые поставляются в крупнейшие ресторанные сети быстрого обслуживания России и стран СНГ;

- ООО «Ви Фрай» – предприятие полного производственного цикла, для производства картофеля фри и долек использует картофель-сырье особых сортов, выращенных местными фермерами;

- деятельность заявителя имеет высокое значение для экономики и широкую известность, что подчеркивается оказываемым вниманием со стороны властей региона, а также многочисленными публикациями в интернете и СМИ (<https://lipetskmedia.ru/news/economics/start-proekta-sdelano-v-lipetskoy>, [https://newslipetsk.ru/fn\\_1302885.html](https://newslipetsk.ru/fn_1302885.html), <https://gorod48.ru/news/1940868/>, [https://lipetsktime.ru/news/economy/sdelano\\_v\\_lipetskoy\\_oblasti\\_zhiteley\\_regiona\\_znakomyat\\_s\\_produktsiey\\_mestnykh\\_proizvoditeley/](https://lipetsktime.ru/news/economy/sdelano_v_lipetskoy_oblasti_zhiteley_regiona_znakomyat_s_produktsiey_mestnykh_proizvoditeley/), <https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshchestvo/predprivativa-fabriki-i-zavodv-v-lipeckoi-oblasti-rasshirvavut-proizvodstvo/>, <https://lg.lpgzt.ru/aticle/lipetskiy-brend-nabiraet-оборотy.htm/>, <https://potatosvstem.ru/vi-frai-vvrashhivanie-svrya-dlya-proizvodstva-k-opvt-i-perspektivy/>, <https://lipeck.bezformata.eom/listnews/zavod-po-proizvodstvu-kartofelya-fri/15285544/>, [https://lipetsktime.ru/news/economy/sdelano\\_v\\_lipetskoy\\_oblasti\\_zhiteley\\_regionaznakomyat\\_s\\_produktsiev\\_mestnykh\\_proizvoditeley/](https://lipetsktime.ru/news/economy/sdelano_v_lipetskoy_oblasti_zhiteley_regionaznakomyat_s_produktsiev_mestnykh_proizvoditeley/),

[https://vk.com/wall-153660357\\_71644](https://vk.com/wall-153660357_71644), <https://sezlipetsk.ru/residents/ooo-belava-dacha-lipetsk-ooo-farm-frites-belava-dacha-rossiya/>, <https://www.kepotato.ru/reestr/we-fry/>, [https://lipetsktime.ru/news/society/na\\_oez\\_lipetsk\\_proveli\\_ekskursiyu\\_diva\\_studentov/](https://lipetsktime.ru/news/society/na_oez_lipetsk_proveli_ekskursiyu_diva_studentov/), [https://lipetsktime.ru/news/society/igor\\_artamonov\\_na\\_predpriyatiyakh\\_oez\\_lipetsk/](https://lipetsktime.ru/news/society/igor_artamonov_na_predpriyatiyakh_oez_lipetsk/), [https://lipetsktime.ru/news/society/igor\\_artamonov\\_jjoshchaet\\_predprivativa\\_oez\\_lipetsk/](https://lipetsktime.ru/news/society/igor_artamonov_jjoshchaet_predprivativa_oez_lipetsk/), <https://lipetskmedia.ru/news/view/147540-Proizvodstvo.html>, [http://osoboabludo.com/news/lipeckii\\_zavod\\_budet\\_postavljat\\_kartofel\\_fri\\_v\\_makdonalds\\_po\\_vsei\\_strane-1438354665/](http://osoboabludo.com/news/lipeckii_zavod_budet_postavljat_kartofel_fri_v_makdonalds_po_vsei_strane-1438354665/), <https://www.agroinvestor.ru/business-pages/31317-agroinvestor-goda/>);

- семантика противопоставленного товарного знака «Wi-Fri», не менее легко, чем семантика заявленного обозначения, считывается любым потребителем, хоть раз имевшим дело с компьютером или смартфоном, поскольку восприятие товарного знака потребителем связывается с надписью раздачи бесплатного Вай-фая, для которой используются буквы исключительно латинского алфавита (приведён скриншот отзыва потребителя);

- упаковки товаров заявителя и правообладателя противопоставленного



товарного знака существенно различаются: «» и «»;

- фактическое применение противопоставленного товарного знака правообладателем осуществляется в отношении однородных, но всё-таки не тех же самых товаров с использованием графики, которая не имеет ничего общего ни с одним из товарных знаков заявителя: «**ФРАЙМИ**» по свидетельству № 751064, «**FRYME**» по свидетельству № 760082, «» по свидетельству № 782611, «**FryMe Racing Club**» по свидетельству № 817146, «**FRY ME**» по свидетельству

№ 817299, «**ФРАЙ МИ**» по свидетельству № 817402, «» по свидетельству



№ 842542, «» по свидетельству № 842547, «**RACING FRY**» по свидетельству № 853014, «**RACING FRIES**» по свидетельству № 858122, «» по свидетельству № 905200, «**W FRY**» по свидетельству № 905203, «» по свидетельству № 905204, «Мы жарим» по свидетельству № 912361, «**We fry**» по свидетельству № 920768;

- как и в случае с семантикой, имеет место явное графическое несходство сравниваемых обозначений как в том виде, в котором они зарегистрированы или заявлены на регистрацию (как чисто словесные знаки), так и в том виде, в котором они практически используются для индивидуализации товаров на российском рынке;

- при оценке вероятности смешения товарных знаков следовало обратить внимание на такие аспекты, как наличие у заявителя прав на серию товарных знаков, объединенных сильным элементом «fry» или производными от него «фрай» / «fries», долю рынка, которую занимает заявитель, обуславливающую широкую известность, узнаваемость его продукции для российского потребителя, отсутствие каких-либо признаков сходства между дизайном упаковки продукции заявителя и дизайном упаковки продукции правообладателя противопоставленного знака, отсутствие каких-либо признаков сходства между реальным графическим исполнением товарного знака правообладателя противопоставленного товарного знака и графикой комбинированных товарных знаков заявителя, не самую высокую степень однородности товаров заявителя и товаров правообладателя противопоставленного знака (чипсы не хранятся в холодильнике, в отличие от замороженных картофельных полуфабрикатов), высокую общественную значимость предприятия заявителя в связи с осуществляемым им импортозамещением на рынке продовольствия;

- при рассмотрении заявки № 2022744684 нарушен принцип правовой определенности, поскольку не принято во внимание наличие у заявителя

исключительного права на словесный товарный знак, являющийся переводом английского словосочетания, транслитерацией которого является заявленное обозначение, а также наличие у заявителя прав на словесный товарный знак, транслитерацией которого является заявленное обозначение;

- при одинаковых обстоятельствах административным органом должны выноситься одинаковые решения, на что неоднократно указывалось в решениях Суда по интеллектуальным правам (например, решения по делам №№ СИП-1052/2021, СИП-57/2018, СИП-137/2018, СИП-202/2019).

На основании вышеизложенного заявитель просит признать недействительным решение по заявке на товарный знак № 2022744684 в части, касающейся отказа в регистрации, и удовлетворить притязания заявителя по заявке на товарный знак № 2022744684 в полном объеме.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 26.06.2023, заявителю на основании пункта 45 Правил ППС было указано на выявленное несоответствие заявленного обозначения пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставленной регистрацией № 578624 в отношении более широкого перечня товаров, в частности, в отношении товаров, для которых оспариваемым решением установлена возможность регистрации заявленного обозначения.

Заявитель представил ходатайство о том, что дополнительного времени для ответа на новые доводы коллегии ему не требуется. При этом устно представитель заявителя отметил, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, в связи с чем расширение перечня товаров, признаваемых однородными, не влечет изменения позиции заявителя по делу.

Вместе с тем для наиболее полного и объективного рассмотрения спора заседание было перенесено.

При рассмотрении возражения на заседании коллегии, состоявшемся 26.07.2023, заявителем представлены следующие материалы:

(1) распечатка <https://www.agroinvestor.ru/business-pages/31317-agroinvestor-goda/>;

- (2) распечатка [http://osoboebludo.com/news/lipeckii\\_zavod\\_budet\\_postavljat\\_kart...](http://osoboebludo.com/news/lipeckii_zavod_budet_postavljat_kart...);
- (3) распечатка <https://lipetskmedia.ru/news/view/147540-Proizvodstvo.html>;
- (4) распечатки [https://lipetsktime.ru/news/society/igor\\_artamonov\\_poseshchaet\\_pr...](https://lipetsktime.ru/news/society/igor_artamonov_poseshchaet_pr...), [https://lipetsktime.ru/news/society/igor\\_artamonov\\_na\\_predpriyati...](https://lipetsktime.ru/news/society/igor_artamonov_na_predpriyati...), [https://lipetsktime.ru/news/society/na\\_oez\\_lipetsk\\_proveli\\_ekskurs...](https://lipetsktime.ru/news/society/na_oez_lipetsk_proveli_ekskurs...);
- (5) распечатки <https://www.welikepotato.ru/reestr/we-fry/>, <https://www.welikepotato.ru/about/>;
- (6) распечатка с сайта <https://sezlipetsk.ru>;
- (7) распечатка [https://vk.com/wall-153660357\\_71644](https://vk.com/wall-153660357_71644);
- (8) распечатка <https://lipeck.bezformata.com/listnews/zavod-po-proizvodstvu-kart...>;
- (9) распечатка <https://potatosystem.ru/vi-fraj-vyrashhivanie-syrya-dlya-proizvodst...>;
- (10) распечатка <https://lg.lpgzt.ru/aticle/lipetskiy-brend-nabiraet-oboroty.htm/>;
- (11) распечатка <https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/predpriyatiya-fabriki-i-zavody-v-lipeckoj-oblasti-rasshir...>;
- (12) распечатка [https://lipetsktime.ru/news/economy/sdelano\\_v\\_lipetskoy\\_oblasti\\_zh...](https://lipetsktime.ru/news/economy/sdelano_v_lipetskoy_oblasti_zh...);
- (13) распечатка <https://gorod48.ru/news/1940868/>;
- (14) распечатка [https://newslipetsk.ru/fn\\_1302885.html](https://newslipetsk.ru/fn_1302885.html);
- (15) распечатка [https://lipetskmedia.ru/news/economics/start\\_proekta-sdelano-v-lipetskoy-oblasti-proshyel-uspeshno](https://lipetskmedia.ru/news/economics/start_proekta-sdelano-v-lipetskoy-oblasti-proshyel-uspeshno);
- (16) копия приказа о разработке упаковки от 28.11.2022;
- (17) копия отчета об исполнении приказа от 26.12.2022 с приложением;
- (18) копия приказа об утверждении упаковки от 16.01.2023 с приложением;
- (19) образцы упаковки.

С учетом даты (05.07.2022) поступления заявки № 2022744684 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по отказе в государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

## Ви фрай

Заявленное обозначение «**Ви фрай**» является словесным выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку, где первая буква «В» – заглавная, остальные строчные. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 29 и 31 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно оспариваемому решению, регистрации обозначения по заявке № 2022744684 в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 29 и 31 классов МКТУ препятствует товарный знак по свидетельству № 578624.

Противопоставленный товарный знак « **Wi-Fri** » по свидетельству № 578624 (приоритет от 30.06.2015) является словесным, выполнен буквами латинского алфавита в одну строку, где буквы «W» и «F» – заглавные, остальные строчные. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Слова «Ви фрай» и «Wi-Fri» характеризуются фонетическим сходством за счет наличия совпадающих согласных звуков в сравниваемых обозначениях ([в], [ф], [р]), их одинакового расположения по отношению друг к другу, наличия совпадающих слогов при любом варианте прочтения противопоставленного товарного знака ([ви-фрай] / [вай-фрай] либо [ви-фрай] / [ви-фри]), наличия совпадающих звукосочетаний в составе обозначений ([фр]), идентичного количества слогов, а также за счет одинаковой общей фонетической длины. Неоднозначность прочтения буквы «i» латинского алфавита как звука [и] либо как звука [ай] не оказывает существенного влияния на вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку такая вариативность не приводит к появлению новых слогов или звуков, отсутствующих в заявленном обозначении, влияющих на темп и / или ритм прочтения обозначения, его общую продолжительность. Выявление названных признаков фонетического сходства достаточно для квалификации сравниваемых обозначений сходными по звуковому критерию (пункт 42 (1) Правил).

С точки зрения визуального признака, заявленное обозначение « **Ви фрай** » и товарный знак « **Wi-Fri** » по свидетельству № 578624

выполнены одинаковым видом шрифта (стандартным) с использованием сочетания заглавных и строчных букв при использовании одинаковой визуальной длины (6 знаков в каждом случае). При этом следует отметить разный алфавит, буквами которого написаны обозначения, и отсутствие одинаковых по исполнению графем. Вместе с тем критерий разного общего зрительного впечатления не может быть признан определяющим при сравнении словесных обозначений, лишенных каких-либо графических особенностей, влияющих на запоминание их потребителями. В такой ситуации превалируют иные признаки сравнения.

Что касается смыслового признака сравнительной оценки, то необходимо отметить отсутствие в словарных источниках лексических единиц, соответствующих заявленному обозначению и противопоставленному товарному знаку в том виде, в котором они заявлены на регистрацию / зарегистрированы.

Заявитель полагает, что заложенное им смысловое содержание заявленного обозначения «Ви фрай» в качестве слогана со значением «Мы жарим» очевидно среднему российскому потребителю. Вместе с тем данный довод требует подтверждения.

Само по себе исполнение буквами русского алфавита английских слов нередко используется при регистрации товарных знаков, однако вопрос восприятия обозначения в таком качестве зависит от ряда факторов, например, известности потребителям основного, выполненного в латинице, обозначения в той степени, которая позволяет потребителю узнавать его в качественно ином визуальном виде (ни одна из графем словосочетания «We fry» в составе заявленного обозначения не встречается), либо за счет совместного использования в рекламе, публикациях СМИ, либо за счет сочетания кириллического варианта с вариантом, выполненным в латинице в одном обозначении, что дает возможность безусловно соотнести сочетание слов «Ви фрай» и «We fry». Такие факторы в настоящем случае отсутствуют.

Заявитель устно обратил внимание на присутствие совместного использования обозначений «Ви фрай» и «We fry» на обратной стороне упаковки продукции,

однако такое использование не достаточно для вывода о восприятии слов «Ви фрай», выполненных автономно (как в заявленном обозначении), в качестве транслитерации английской фразы «We fry» по причине отсутствия подтверждения известности ее потребителю. Представленные на заседании коллегии 26.07.2023 распечатки не относятся к известности обозначения «We fry», в том числе в его взаимосвязи с вариантом, выполненным буквами русского алфавита. Так, в публикациях (1-4, 11) обозначение «Ви фрай» не встречаются, при этом упоминания о предприятии «ЛМВ РУС», «Лэм Уэстон Белая Дача» (ранние наименования заявителя) не относятся к заявленному обозначению. Информация распечаток (5-14) носит справочный характер и / или не относится к предшествующему дате подачи заявки периоду.

При этом все публикации относятся к наименованию заявителю, а не средству индивидуализации его товаров. В свою очередь, наименование заявителя изменено на ООО «Ви фрай» 02.11.2022, то есть после даты подачи заявки № 2022744684, вследствие чего известность организации заявителя не может быть распространена на заявленное обозначение, охраноспособность которого оценивается на 05.07.2022.

Таким образом, словесное обозначение «Ви фрай» не имеет очевидной российскому потребителю семантики. Иного материалами возражения не доказано.

Довод возражения о возможности смыслового ассоциирования противопоставленного товарного знака «Wi-Fri» с беспроводной сетью также не может быть признан убедительным, поскольку основан на единичном случае, иллюстрирующем восприятие знака потребителем.

Коллегия отмечает, что отсутствие смысловых значений сопоставляемых обозначений приводит к превалированию фонетического признака сходства.

Для констатации сходства обозначений в целом наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил), а установленные признаки сходства в достаточной степени обосновывают вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом.

Заявитель в своем возражении приводит доводы о низкой степени однородности товаров, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленной регистрации.

Сравнительный анализ заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ и товаров 29, 31 классов МКТУ противопоставленной регистрации № 578624 с точки зрения их однородности показал следующее.

Оспариваемым решением было отказано в регистрации заявленного обозначения для следующих товаров:

29 – арахис обработанный; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские консервированные; желе фруктовое; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; изюм; имбирь кристаллизованный; картофель жареный, полуфабрикат; картофель фри, полуфабрикат; кольца луковые; композиции из обработанных фруктов; консервы фруктовые; концентраты фруктовые для приготовления пищи; мармелад, за исключением кондитерских изделий; 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; миндаль толченый; мякоть фруктовая; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста фруктовая прессованная; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; спреды на основе орехов; тахини; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фундук обработанный; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы

*фруктовые;*

*31 – арахис необработанный; бобы рожкового дерева; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; гречиха необработанная; жмых арахисовый кормовой; жмых кукурузный для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; какао-бобы необработанные; каштаны необработанные; киноа необработанная; копра; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; миндаль [плоды]; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая; овес; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; отруби зерновые; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты обработки хлебных злаков кормовые; пшеница; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; скорлупа кокосовых орехов; фундук необработанный; ячмень.*

В свою очередь, перечень свидетельства № 578624 содержит следующие товары:

*29 – арахис обработанный; водоросли морские обжаренные; жир кокосовый; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; изюм; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; мякоть фруктовая; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; финики; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые;*

*30 – батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; вафли; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; имбирь [пряность]; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты*

*мятные; крекеры; макарон [печенье миндальное]; мука ореховая; мюсли; орехи в шоколаде; пастилки [кондитерские изделия]; попкорн; продукты зерновые; продукты на основе овса; пряники; семя льняное для употребления в пищу; сладости; сухари; тортилы; халва; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; шоколад;*

31 – *арахис необработанный; водоросли пищевые и кормовые; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; кукуруза; миндаль [плоды]; орехи [плоды]; орехи кокосовые; пшеница.*

Сравнительный анализ названных товаров по признакам, установленным пунктом 45 Правил, показал следующее.

Заявленные товары *«вещества жировые для изготовления пищевых жиров; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; 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; спреды на основе орехов»* представляют собой жировую продукцию, однородны по роду, виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей товарам той же родовой группы противопоставленной регистрации: *«жир кокосовый; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое»*.

Заявленные товары *«желе фруктовое; закуски легкие на основе фруктов; изюм; композиции из обработанных фруктов; консервы фруктовые; концентраты фруктовые для приготовления пищи; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мякоть фруктовая; паста фруктовая прессованная; пюре клюквенное; пюре яблочное; салаты фруктовые; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты обработанные; фрукты,*

*консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые»* однородны противопоставленным товарам *«закуски легкие на основе фруктов; изюм; мармелад, за исключением кондитерских изделий; мякоть фруктовая; финики; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; цедра фруктовая; чипсы фруктовые»*, поскольку совпадают либо относятся к одной и той же родовой группе «фрукты обработанные».

Заявленные товары 29 класса МКТУ *«арахис обработанный; миндаль толченый; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; тахини; фундук обработанный»*, а также товары 31 класса МКТУ *«арахис необработанный; жмых арахисовый кормовой; кунжут съедобный необработанный; миндаль [плоды]; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука льняная [фураж]; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; семена льняные пищевые, необработанные; семена льняные кормовые; скорлупа кокосовых орехов; фундук необработанный»* однородны по роду, виду, условиям реализации и кругу потребителей таким товарам противопоставленной регистрации № 578624, как *«арахис обработанный; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные»* (29 класс МКТУ) и *«арахис необработанный; миндаль [плоды]; орехи [плоды]; орехи кокосовые»* (31 класс МКТУ). Обработанные и необработанные семена подсолнечника, льна, кунжута и орехи имеют один источник происхождения, а также продаются на общих полках магазинов, вследствие чего корреспондируют друг другу.

Заявленные товары *«водоросли морские консервированные; имбирь кристаллизованный; картофель жареный, полуфабрикат; картофель фри, полуфабрикат; кольца луковые; хлопья картофельные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные»*, являющиеся растительными продуктами обработанными, однородны по роду, виду, назначению, условиям реализации, кругу потребителей таким товарам противопоставленного перечня, как *«водоросли*

*морские обжаренные; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные».*

Товары *«водоросли кормовые, необработанные; жмых арахисовый кормовой; жмых кукурузный для скота; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука льняная [фураж]; пойло из отрубей для скота; продукты обработки хлебных злаков кормовые; ростки пшеницы кормовые; семена льняные кормовые»* однородны таким товарам противопоставленной регистрации № 578624, как *«водоросли пищевые и кормовые; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; кукуруза; орехи [плоды]; пшеница»*, поскольку являются растительной пищей, которая применяется, в том числе в виде кормовой продукции.

Одновременно заявленные товары *«бобы рожкового дерева; гречиха необработанная; жмых кукурузный для скота; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; какао-бобы необработанные; каштаны необработанные; киноа необработанная; копра; кукуруза; мука рисовая; овес; отруби зерновые; пойло из отрубей для скота; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; продукты обработки хлебных злаков кормовые; пшеница; рис необработанный; рожь; ростки пшеницы кормовые; ячмень»* являются однородными товарам *«зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; кукуруза; миндаль [плоды]; орехи [плоды]; орехи кокосовые; пшеница»*, поскольку относятся к злакам и орехам, то есть совпадают по родовой принадлежности, как следствие, по назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Таким образом, все товары, затронутые отказом, действительно однородны товарам противопоставленного перечня, при этом степень однородности нельзя признать низкой, поскольку было установлено большинство признаков однородности.

Вместе с тем, как было указано коллегией на заседании 26.06.2023, при сравнении перечней заявки № 2022744684 и свидетельства № 578624 усматривается также однородность товаров, для которых Роспатентом принято решение о регистрации.

Так, для товаров *«картофель резаный; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке»* вынесено решение о регистрации при наличии в перечне противопоставленного товарного знака однородных товаров *«чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные»*, которые относятся к овощам резаным, сушеным, подвергнутым тепловой обработке, что обуславливает одинаковый род товаров, их одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей. Коллегия поясняет, что наименование *«картофель резаный»* является широким и не может быть отнесено исключительно к замороженному полуфабрикату. При этом понятие чипсы также относится к резаному картофелю, что приводит к наличию достаточных признаков однородности товаров.

Для товаров *«смеси жировые для бутербродов; маргарин; спреды на основе овощей; сало»* вынесено решение о регистрации при наличии в перечне противопоставленного товарного знака однородных товаров *«жир кокосовый; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые»*. Признание этих товаров однородными базируется на наличии таких основных признаков, как род, вид, назначение, а также дополнительных – круг потребителей, взаимозаменяемость.

Для товаров *«компоты; ягоды консервированные; сок лимонный для кулинарных целей; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе»* вынесено решение о регистрации при наличии в перечне противопоставленного товарного знака товаров *«фрукты, подвергнутые тепловой обработке»*, которые представляют собой родовое наименование товаров. При этом ягоды являются сладкой продукцией того же назначения и области применения, что и фрукты, вследствие чего имеют место такие признаки однородности, как общие условия реализации, одинаковый круг потребителей, взаимозаменяемость товаров.

Для товаров *«крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые»* вынесено решение о регистрации при наличии в перечне противопоставленного товарного знака товаров *«зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; кукуруза;*

*пшеница*», которые имеют ту же родовую принадлежность, совпадают по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Что касается иных товаров, для которых принято решение о регистрации, то часть из них (*«андулет; анчоусы неживые; белки для кулинарных целей; белок яичный; бульоны; ветчина; гнезда птички съедобные; голотурии неживые; голубцы, фаршированные мясом; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желток яичный; закваска сычужная; заменители молока; изделия колбасные; икра; икра рыб обработанная; йогурт; кассуле; кварк; кефир; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клиффиск [треска солено-сушеная]; коктейли молочные; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы рыбные; конфы утиное; концентраты бульонные; корн-доги; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; личинки муравьев съедобные, приготовленные; лосось неживой; мидии неживые; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко кокосовое; молоко кокосовое для кулинарных целей; молоко миндальное; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко овсяное; молоко рисовое; молоко рисовое для кулинарных целей; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко скисшее; молоко соевое; молоко сухое; молоко топленое молочнокислого брожения; мука рыбная для употребления в пищу; муссы рыбные; мясо; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; напитки молочнокислые; напитки молочные с преобладанием молока; напитки на основе арахисового молока; напитки на основе кокосового молока; напитки на основе миндального молока; насекомые съедобные неживые; оболочки колбасные, натуральные или искусственные; омары неживые; омлеты; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; порошок яичный; продукты молочные; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пудинг белый; пулькоги; пыльца растений, приготовленная для пищи; раки неживые; ракообразные неживые; ракушки неживые; рататуй; рыба консервированная; рыба неживая;*

рыба соленая; сардины неживые; сате; свинина; сельдь неживая; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; сливки растительные; сметана; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; сыворотка молочная; сырники; сыры; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; творог; трепанги неживые; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; эгг-ног безалкогольный; экстракты мясные; яйца; яйца улитки; якитори» 29 класса МКТУ и «анчоусы живые; барда; апельсины необработанные; артишоки свежие; бобы необработанные; бобы соевые свежие; венки из живых цветов; виноград необработанный; выжимки плодовые [мезга]; галеты для собак; голотурии живые; горох необработанный; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние; жвачка для животных; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жом сахарного тростника [сырье]; известь для кормов; икра рыб; имбирь свежий; кабачки необработанные; карпы кои, живые; картофель свежий; картофель необработанный; композиции из необработанных фруктов; конопля необработанная; кора необработанная; кора пробковая; корневища цикория; крапива; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лосось живой; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; мульча; напитки для комнатных животных; насекомые съедобные, живые; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; отходы винокурения кормовые; отходы перегонки вина; пальма [листья пальмовые]; пенка из каракатицы для птиц; перец стручковый [растение]; песок ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; плоды цитронии обыкновенной; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; препараты для повышения яйценоскости домашней птицы;

*приманка для рыбной ловли живая; приманки для рыбной ловли лиофилизированные; проростки ботанические; птица домашняя живая; пыльца растений [сырье]; раки живые; ракообразные живые; ракушки живые; рассада; растения; растения алоэ древовидного; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревень необработанный; робиния, сырье; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; сено; скот племенной; смесь из бумаги и песка для комнатных животных [наполнитель для туалета]; солод для пивоварения и винокурения; солома [фураж]; солома для подстилок; соль для скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для скота; травы пряновкусовые необработанные; трепанги живые; тростник сахарный; трюфели необработанные; тунец живой; тыквы необработанные; устрицы живые; фрукты необработанные; фураж; хмель; цветы живые; цветы засушенные для декоративных целей; цветы съедобные свежие; цикорий необработанный; черви шелковичные; чеснок свежий; чечевица необработанная; шишки сосновые; шишки хмелевые; шпинат необработанный; ягоды можжевельника; ягоды необработанные; яйца для выведения цыплят; яйца шелковичных червей» 31 класса МКТУ) относится к товарам иного рода, вида, условий реализации и круга потребителей, в сравнении с товарами противопоставленной регистрации, то есть не однородны им.*

*Оставшаяся часть товаров – «агар-агар для кулинарных целей; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; варенье имбирное; горох консервированный; грибы консервированные; гуакамоле; изделия из сои порционные; изделия из тофу порционные; икра баклажанная; икра кабачковая; имбирь консервированный; имбирь маринованный; капуста квашеная; кимчи; клецки картофельные; консервы овощные; концентраты овощные для приготовления пищи; корнишоны; котлеты из тофу; котлеты соевые; крокеты; кукуруза*

*сахарная, обработанная; лук консервированный; муссы овощные; овощи консервированные; овощи лиофилизированные; оладьи из тертого картофеля; оладьи картофельные; оливки консервированные; паста томатная; перец консервированный; пикули; пюре томатное; салаты овощные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; спаржа соевая; супы овощные; творог соевый; темпе; тофу; трюфели консервированные; фалафель; хумус; цветы сухие съедобные; чеснок консервированный; чечевица консервированная; шукрут; экстракты водорослей пищевые» 29 класса МКТУ и «альгаробилла [корм для животных]; жмых кормовой; жмых рапсовый для скота; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; корнеплоды кормовые; мука кормовая; препараты для откорма животных» 31 класса МКТУ имеют с товарами противопоставленного перечня общую родовую принадлежность (продукты растительные, в том числе, применяемые в качестве корма). Вместе с тем узкий перечень продуктов растительной пищи противопоставленной регистрации приводит к выводу о разных условиях реализации и разном назначении сопоставляемых товаров. Как следствие, степень однородности не является высокой.*

Для оценки вероятности смешения сравниваемых обозначений в отношении товаров, перечисленных в предыдущем абзаце, следует принимать во внимание степень сходства сопоставляемых обозначений (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как было установлено ранее, сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим сходством, а также некоторым различием по визуальному признаку при невозможности сравнения их по смысловому критерию. При этом обозначения являются короткими. В такой ситуации степень сходства не является высокой.

Таким образом, вероятность смешения может быть установлена только в отношении перечисленных ранее товаров, степень однородности которых с

товарами противопоставленной регистрации установлена как высокая.

С учетом изложенного оспариваемое решение подлежит изменению в части необходимости исключения из принятого к регистрации перечня следующих товаров:

*29 – картофель резаный; компоты; маргарин; овощи обработанные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; сало; смеси жировые для бутербродов; сок лимонный для кулинарных целей; спреды на основе овощей; ягоды консервированные;*

*31 – крупы для домашней птицы; мешанки из отрубей кормовые.*

В отношении доводов заявителя о наличии у него исключительных прав на серию товарных знаков, включая товарные знаки «We fry» и «Мы жарим», коллегия поясняет, что каждое обозначение индивидуально, и возможность его регистрации оценивается исходя из обстоятельств конкретного дела. В данном случае смысловая нагрузка заявленного обозначения, соответствующая другим товарным знакам заявителя, установлена не была, что в существенной степени влияет на сравнительный анализ обозначений.

Поскольку ни один из товарных знаков заявителя не содержит слов «Ви фрай», коллегия не усматривает нарушения принципа законных ожиданий.

Что касается практического использования сравниваемых обозначения и товарного знака, то данные факторы не могут быть учтены при оценке охраноспособности заявленного обозначения, поскольку такой анализ проводится по отношению к обозначению в том виде, каким оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2023, изменить решение Роспатента от 22.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022744684 с учетом дополнительных обстоятельств.**