

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 09.10.2023, поданное ООО «Мульти Табако», Ростовская область, г. Аксай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022759369 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**HATIS**» по заявке №2022759369, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.06.2023 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ, а также товаров 31 класса МКТУ «продукты сельскохозяйственные, аквакультуры, садово-огородные и лесные, в сыром виде и необработанные; зерно и семена, необработанные и переработанные; фрукты, овощи и ароматические травы свежие; растения и цветы живые; луковицы, саженцы и семена; солод, в том числе, анчоусы живые; апельсины необработанные; арахис необработанный;

артишоки свежие; барда; бобы необработанные; бобы рожкового дерева; бобы соевые свежие; веники березовые для бани; венки из живых цветов; виноград необработанный; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; выжимки плодовые [мезга]; голотурии живые; горох необработанный; гречиха необработанная; грибница [мицелий грибной]; грибы необработанные; деревья; деревья пальмовые; дерн натуральный; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые; елки новогодние*; животные живые; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых арахисовый кормовой; жмых кормовой; жмых кукурузный для скота; жмых рапсовый для скота; жом сахарного тростника [сырьё]; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для кормов; икра рыб; имбирь свежий; кабачки необработанные; какао-бобы необработанные; карпы кои, живые; картофель свежий; каштаны необработанные; киноа необработанная; композиции из необработанных фруктов; конопля необработанная; копра; кора необработанная; кора пробковая; корневища цикория; корнеплоды кормовые; крапива; кукуруза; кунжут съедобный необработанный; кустарники; кусты розовые; лангусты живые; лимоны необработанные; лозы виноградные; лосось живой; лук необработанный; луковицы цветов; лук-порей необработанный; маслины [оливы] необработанные; мешанки из отрубей кормовые; мидии живые; миндаль [плоды]; моллюски в раковине, живые; моллюски живые; мука арахисовая кормовая; мука из льняного семени кормовая; мука кормовая; мука льняная [фураж]; мука рисовая кормовая; мульча; мята кошачья; насекомые съедобные, живые; овес; овощи необработанные; огурцы необработанные; омары живые; орехи кокосовые; орехи кола; орехи необработанные; отруби зерновые; 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]; песок для туалетов для домашних животных; плоды цератонии обыкновенной; плоды цитрусовые необработанные; подстилки для животных; пойло из отрубей для скота; полба мелкая необработанная; полба необработанная; початки кукурузные сладкие необработанные [очищенные и неочищенные]; приманка для рыбной ловли живая;

приманки для рыбной ловли лиофилизированные; продукты для откорма животных; продукты для повышения яйценоскости домашней птицы; продукты обработки хлебных злаков кормовые; проростки ботанические; птица домашняя живая; пшеница; пыльца растений [сырье]; раки живые; ракообразные живые; рассада; растения; растения алоэ вера; растения засушенные для декоративных целей; растения конопли; ревеня необработанный; рис необработанный; робиния, сырье; рожь; ростки пшеницы кормовые; рыба живая; салат-латук необработанный; сардины живые; свекла необработанная; сельдь живая; семена для посадки; семена конопли необработанные; семена льняные кормовые; семена льняные пищевые, необработанные; семена тыквы необработанные; сено; скорлупа кокосовых орехов; 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; фундук необработанный; 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 инкубационные; яйца шелковичных червей; ячмень», товаров 32 класса МКТУ «безалкогольные напитки; воды минеральные и газированные; напитки и соки фруктовые; сиропы и прочие составы для изготовления безалкогольных напитков, в том числе, аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки

прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков». В отношении всех заявленных товаров и услуг 05, 33, 35 классов МКТУ, а также товаров 31 класса МКТУ «корма и напитки для животных; альгаробилла [корм для животных]; галеты для собак; жвачка для животных; корма для животных; корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма укрепляющие для животных; крупы для домашней птицы; мука рыбная; напитки для комнатных животных», товаров 32 класса МКТУ «пиво; вино ячменное [пиво]; коктейль на основе пива; оршад; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «НАТІ», зарегистрированным на имя Пушкина А.А., г. Москва (свидетельство №719733 (1), приоритет от 13.11.2018) для однородных товаров 31 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «НАТИ», зарегистрированным на имя ООО "Хати", г. Владивосток (свидетельство №580807 (2), приоритет от 21.04.2015г.) для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «НОТИСЕ», зарегистрированным на имя ООО "Компания "Лидерз Бренд", г. Москва, (свидетельство №266632 (3), приоритет от 09.10.2003) для товаров 33 класса МКТУ, признанных однородными товарам 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ;

- комбинированным знаком со словесным элементом «MATIS» по международной регистрации № 890956 (4) с приоритетом от 24.08.2006, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «MARKLINE S.A.», Люксембург, для товаров 05 класса МКТУ, признанных однородными товарам 05 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к тому, что владелец противопоставленного товарного знака (3) предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена копия письма – согласия от правообладателя знака [1].

Корреспонденцией от 26.10.2023 от заявителя поступил оригинал-письма – согласия [2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.08.2022) поступления заявки №2022759369 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.


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.

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).

В рамках несоответствия заявленного обозначения «HATIS» требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены знаки

 «Hati» (1),  «HATI» (2), «NOTICE» (3),

 «MATIS PARIS», зарегистрированные на имя иных лиц. Правовая охрана знаку (1) предоставлена для товаров 31 класса МКТУ, знаку (2) в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ, знаку (3) для товаров 33 класса МКТУ, знаку (4) в отношении, в том числе, товаров 05 класса МКТУ.

Решение Роспатента оспаривается заявителем только в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в

отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; вино ячменное [пиво]; коктейль на основе пива; оршад; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива» и всех товаров 33 класса МКТУ.

Указанное исключает необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (1-2, 4).

Что касается противопоставленного товарного знака «**NOTICE**» по свидетельству №266632 (3), то при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака (3) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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 возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака 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.

Так, заявленное обозначение «**HATIS**» и товарный знак «**NOTICE**» по свидетельству №266632 не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №266632, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2023, изменить решение Роспатента от 21.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022759369.