

**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 15.10.2021, поданное компанией «Бальзен ГмбХ унд Ко. КГ», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020707183 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020707183, поданной 14.02.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

**ХИТ**

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение .

Роспатентом 15.06.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020707183 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения с товарным знаком « **ХИТ** » (свидетельство № 630293 с приоритетом от 25.05.2004), зарегистрированным ранее на Общество с ограниченной ответственностью «ЭСНА ТМ», 121087, Москва, ул. Заречная, д. 11/7, комн. 6Г, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.10.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.06.2021. Доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 630293 (дело № СИП-162/2021);
- экспертизой не были учтены переговоры между заявителем (истцом) и ООО «ЭСНА ТМ» (ответчиком) о мировом урегулировании спора, а также заключение между сторонами и утверждение Судом по интеллектуальным правам мирового соглашения, условием которого является отчуждение в пользу заявителя исключительного права на товарный знак по свидетельству № 630293 в отношении всех товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, в отношении которых указанный товарный знак зарегистрирован;
- на данный момент состоялось распоряжение исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 630293 в пользу заявителя, и после регистрации Роспатентом перехода исключительного права на товарный знак по свидетельству № 630293 заявитель будет являться правообладателем данного товарного знака, что исключает основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2020707183;
- отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству № 630293 зарегистрировано Роспатентом 10.12.2021 (регистрационный номер РД0382595).

В подтверждение своих доводов к материалам дела приложены:

- копия решения Роспатента по заявке на товарный знак № 2020707183 от 15 июня 2021 года – [1];
- определение Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2021 года об утверждении мирового соглашения по делу № СИП-162/2021 – [2];

- копия заявления о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству № 630293 с отметкой Роспатента о принятии 14 октября 2021 года – [3];
- выдержка из официального бюллетеня Роспатента № 23 от 10.12.2021 – [4].

На основании изложенного в возражении, поступившем 15.10.2021, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 15.10.2021, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.02.2020) заявки № 2020707183 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 требованиям пункта 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

# ХИТ

является словесным, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товара 30 класса МКТУ «печенье».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы приведен товарный знак: « **ХИТ** » (свидетельство № 630293 с приоритетом от 25.05.2004). Правообладатель: ООО «ЭСНА ТМ», Москва. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы, ароматизаторы (за исключением эфирных масел), бадьян, блины, блинчики с начинкой, бриоши, булки, ванилин (заменитель ванили), ваниль (ароматическое вещество), вареники, вермишель, вещества ароматические кофейные, вещества подслащивающие натуральные, вещества, связующие для колбасных изделий, вещества, связующие для пищевого льда, вода морская (для приготовления пищи), водоросли (приправа), гвоздика (пряность), глюкоза пищевая, горчица, загустители для пищевых продуктов, заменители кофе, изделия макаронные, изделия пирожковые, йогурт замороженный, каперсы, каши молочные, киш (пироги-запеканки с мелко нарезанными кусочками сала), клейковина пищевая, кофе, кофе-сырец, крахмал пищевой, крекеры, крупы пищевые, кукуруза молотая, кукуруза поджаренная, кукурузная мука, кулебяки, куркума пищевая, кускус, кушанья мучные, лапша, лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный, лед пищевой, лепешки рисовые, мальтоза, манты, мед, молочко маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских целей), мороженое, мороженое фруктовое, мука, мюсли, мята для кондитерских изделий, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, настои нелекарственные, овес дробленый, овес очищенный, орех мускатный, пельмени, перец, перец (специи), петифуры, пироги, пирожки с мясом, пицца, подливки мясные, попкорн, порошки для мороженого, приправы, продукты для размягчения мяса в домашних условиях, продукты зерновые, продукты*

*мучные, продукты на основе овса, продукты пищевые, содержащие крахмал, прополис, пряности, пудинги, равиоли, резинки жевательные (за исключением используемых для медицинских целей), рис, рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки), сахар, семя анисовое, солод, соль для консервирования пищевых продуктов, соль поваренная, соль сельдерейная, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, сухари панировочные, суши, сэндвичи, таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей), табуле (блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока), такос (пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей), тапиока, тортилы (маисовые лепешки), уксус, ферменты для теста, хинкали, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий, чай, чай со льдом, экстракт солодовый, эссенции пищевые (за исключением эфирных эссенций и эфирных масел)» в цветовом сочетании: «синий».*

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Согласно Определению об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства по делу [2] заявитель и правообладатель заявили ходатайство об утверждении судом достигнутого мирового соглашения, согласно которому правообладатель передает заявителю в полном объеме исключительное право на товарный знак по свидетельству № 630293 в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 630293 является заявитель. Дата и номер государственной регистрации договора: 10.12.2021, РД0382595. Дата внесения записи в Госреестр: 10.12.2021.

В связи с изложенным, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 630293 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ

отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2021, отменить решение Роспатента от 15.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020707183.**