

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 11.06.2024 возражение от Общества с ограниченной ответственностью «Волжанин», Ярославская область, п.Ермаково (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022796932, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ВОЛЖАНИН**» по заявке №2022796932 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.12.2022 на имя заявителя в отношении товаров 01, 05, 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2024 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022796932 в отношении всех товаров 01, 05, 29, 30 МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «Волжанка», зарегистрированным на имя Рулевская Надежда Фёдоровна, 170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Виноградова, 9, кв. 199, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 01, 05 классов МКТУ (свидетельство №837501 с приоритетом от 04.12.2020 г.),

- с товарными знаками «Волжанка Volzhanka», «Волжанка», зарегистрированными на имя Общество с ограниченной ответственностью «Центр корреляционного менеджмента», 433340, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с.Ундоры, ул.Советская, д.69, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30 классов МКТУ (свидетельства №353883 с приоритетом от 25.08.2006, №152596 с приоритетом от 30.09.1996),

- со словесным товарным знаком «ВОЛЖАНИН», зарегистрированным на имя Акционерное общество «АБ ИнБев Эфес», 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Московская, д. 28, в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ (свидетельство №207511 с приоритетом от 06.06.2001).

В поступившем 11.06.2024 возражении, а также в дополнении к возражению от 03.12.2024 заявитель сообщает об обстоятельствах, о которых не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности, заявитель обратился к владельцам противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №152596, №353883, №207511 и получил согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению №2022796932 в отношении всех испрашиваемых товаров 01, 05, 29, 30 классов МКТУ.

Отмечено, что письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака «ВОЛЖАНИН» по свидетельству №207511 получено в соответствии с мировым соглашением, заключенным между заявителем и АО «АБ ИнБев Эфес» в целях мирного урегулирования судебного спора (дело № СИП – 751/2024).

Кроме того, заявитель отмечает, что ОАО «Волжанин» - одно из крупнейших в России птицеводческих предприятий, которое производит яйца и яйцепродукты, мясо птицы, мясные полуфабрикаты на протяжении уже почти сорока лет.

Оригиналы писем-согласий от ООО «Центр корреляционного менеджмента» и АО «АБ ИнБев Эфес» были представлены в корреспонденции от 03.12.2024.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2024, заявитель уточнил свои требования указав, что испрашивает охрану заявленного обозначения в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, в остальной части заявленного перечня (товары 01, 05 классов) решение Роспатента не оспаривается, о чем была сделана запись в протоколе заседания в графе 6.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022796932 в отношении всего перечня заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Письмо-согласие от ООО «Центр корреляционного менеджмента» (оригинал),
2. Письмо-согласие от АО «АБ ИнБев Эфес» (оригинал).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия полагает, что доводы, изложенные в возражении, являются убедительными.

С учетом даты (29.12.2022) поступления заявки №2022796932 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями подпункта 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.

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.

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с 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, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**ВОЛЖАНИН**» по заявке №2022796932 с приоритетом от 29.12.2022 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Регистрация товарного знака в рамках поданного возражения испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

В части отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению со ссылкой на товарный знак «ВОЛЖАНКА» (свидетельство №837501) в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ заявитель не спорит, выражая согласие с возможностью регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ. В данной связи анализ по противопоставленному свидетельству №837501 в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ далее коллегией не проводится.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны комбинированные товарные знаки

[1] «**Волжанка**» по свидетельству №152596, [2] «**Волжанка** **VolZhanKa**» по свидетельству №353883, выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавита, а также словесный товарный знак [3] «**ВОЛЖАНИН**» по свидетельству №207511, выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 29, 30 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3]. В отношении

противопоставленных товарных знаков [1-2] заявитель соглашается с наличием некоторого сходства с заявленным обозначением. Доводы, в отношении однородности товаров 29, 30 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3], заявитель не представил.

Вместе с тем при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, а именно: ООО «Центр корреляционного менеджмента» (правообладатель товарных знаков [1-2] и АО «АБ ИнБев Эфес» (правообладатель товарного знака [3] предоставлены письма-согласия (Приложение 1, 2) на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022796932 на имя заявителя, ООО «Волжанин», для всех заявленных товаров 01, 05, 29, 30 классов МКТУ.

Также отмечено, что письмо-согласие от владельца противопоставленного товарного знака [3] получено в соответствии с мировым соглашением, заключенным между заявителем и АО «АБ ИнБев Эфес» в целях мирного урегулирования судебного спора (дело № СИП – 751/2024). В соответствии с заключенным мировым соглашением АО «АБ ИнБев Эфес» исключает из перечня товарного знака [3] следующие товары: из перечня товаров 29 класса исключены: *дичь [битая]; окорока; птица домашняя [битая]; субпродукты; яйца; яйца улитки [употребляемые в пищу]*, товар 29 класса «мясо» сокращен до: «мясо, за исключением мяса птицы», товар 29 класса «консервы мясные» сокращен до: «консервы мясные, за исключением консервы мясные из мяса птицы», товар 29 класса «консервированное мясо» сокращен до: «консервированное мясо, за исключением консервированное мясо птицы», из перечня товаров 30 класса исключены: *пельмени*, о чем сделана запись в Государственном реестре 21.02.2025 (бюл. №4).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, 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. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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, сравниваемые обозначения «**ВОЛЖАНИН**» и [1] «**Волжанка**», [2] «**Волжанка** **Volzhanka**», [3] «**ВОЛЖАНИН**» не тождественны. В отношении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] коллегией отмечены различия в шрифтовой проработке знаков, включая цветовое исполнение. Противопоставленные товарные знаки [1-3] не являются коллективными или общеизвестными товарными знаками.

Наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3] для всех товаров 01, 05, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2022796932, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Таким образом, наличие писем-согласий устраняет причину для отказа в государственной регистрации товарного знака «**ВОЛЖАНИН**» для товаров 29, 30 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2022796932 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.06.2024, отменить решение Роспатента от 27.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №20222796932.