

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными 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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.04.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МК-Балтика», г. Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023753199, при этом установлено следующее.

Обозначение «**Тимошка**» по заявке № 2023753199, поданной 20.06.2023, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении товаров 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в заявке.

Роспатентом 11.06.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023753199 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «**ТИМОША**» по свидетельству № 242913 (с приоритетом от 09.10.2001), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Тимоша», г. Дзержинский, для однородных товаров 29 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.04.2025 поступило возражение, в котором выражено несогласие заявителя с принятым Роспатентом решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем был инициирован процесс досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству № 242913 вследствие его неиспользования (дело СИП-413/2024);

- по результатам рассмотрения указанного дела вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 242913 в отношении товаров 29-го класса «мясо; мясо консервированное; мясные консервы; колбасные изделия; сосиски; желе мясное; птица домашняя [битая]; дичь [битая], бульонные концентраты»;

- заявитель сокращает перечень товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023753199 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 29 класса МКТУ.

С возражением представлен следующий материал:

1. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-413/2024.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.06.2023) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 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, регистрационный № 38572 (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.

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 обозначения 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 обозначения 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 обозначение «**Тимошка**» по заявке № 2023753199, поданной 20.06.2023, представляет собой словесный элемент «Тимошка», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в возражении.

В рамках применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации обозначения по заявке № 2023753199 в качестве товарного знака, согласно оспариваемому решению, препятствовал товарный знак по свидетельству № 242913.

Противопоставленный товарный знак « **ТИМОША** » по свидетельству № 242913 представляет собой комбинированное обозначение с основным словесным элементом «ТИМОША», выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 29, 30, 32, 35 и 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением указанного знака показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак представлены фонетически сходными элементами «Тимошка» / «ТИМОША»: фонетическое сходство определяется наличием полностью совпадающих звуков в начальной части обозначений, идентичным их расположением, близостью состава гласных и согласных, а также вхождением одного обозначения в другое.

Графическое сходство сравниваемых обозначений определяется общим зрительным впечатлением. В обоих обозначениях используется один и тот же алфавит (кириллица), идентичное расположение букв.

С точки зрения смыслового критерия, слова «Тимошка» и «ТИМОША» представляют собой слова, совпадающие по своему значению.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются фонетическим, графическим и смысловым сходством, вследствие чего в целом обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Заявитель обратил внимание на обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К таким обстоятельствам относятся следующие.

Заявитель сократил перечень товаров для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2023753199 до следующих товаров 29 класса МКТУ: «мясо; мясо консервированное; мясные консервы; колбасные изделия; сосиски; желе мясное; птица домашняя [битая]; дичь [битая]; бульонные концентраты».

По результатам рассмотрения дела Судом по интеллектуальным правам вынесено решение от 10.10.2024 по делу № СИП-413/2024 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 242913 в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо; мясо консервированное; мясные консервы; колбасные изделия; сосиски; желе мясное; птица домашняя [битая]; дичь [битая]; бульонные концентраты» вследствие его фактического неиспользования.

Согласно позиции Суда по интеллектуальным правам, выраженной в решении по делу № СИП-413/2024, оставшиеся товары, в том числе рыбные консервы не признаются однородными товарам 29-го класса МКТУ, в отношении которых истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака (а именно: «мясо; мясо консервированное; мясные консервы; колбасные изделия; сосиски; желе мясное; птица домашняя [битая]; дичь [битая]; бульонные концентраты») - в соответствии испрашиваемыми товарами по заявке № 2023753199.

Таким образом, несмотря на сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, в отсутствие однородности товаров, для индивидуализации которых предназначены обозначения, коллегия считает заявленное обозначение соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.04.2025, отменить решение Роспатента от 11.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023753199.