

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 18.04.2025, поданное компанией SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED, Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку, по международной регистрации №1735277, при этом установлено следующее.



Международная регистрация знака «  » с приоритетом от 19.12.2022, была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1735277 на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 18.06.2024 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1735277 в отношении части товаров 29 класса МКТУ «*milk; milk products*» / «*молоко; продукты молочные*» и 30 класса МКТУ «*coffee; tea; wheat flour; cereal preparations; pastries; cooking salt; mustard; vinegar; condiments; spices*» / «*кофе; чай; мука пшеничная; продукты зерновые; изделия кондитерские мучные; соль поваренная; горчица; уксус; приправы; пряности*».

Указанное решение подтверждает предварительное решение Роспатента от 12.10.2023, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении части товаров 29, 30 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:



- с обозначением [1] «», заявленным на государственную регистрацию под № 2023775233 с приоритетом от 16.08.2023 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО - Каскад», город Алексеевка, в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ;



- с обозначением [2] «», заявленным на государственную регистрацию под № 2022793295 с приоритетом от 21.12.2022 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО - Каскад», город Алексеевка, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

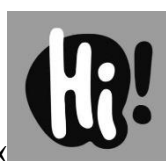


- с обозначением [3] «», заявленным на государственную регистрацию под №2023769081 с приоритетом от 31.07.2023 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный

центр «ЭФКО - Каскад», город Алексеевка, в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ;



- с обозначением [4] «», заявленным на государственную регистрацию под № 2021774456 с приоритетом от 14.11.2021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО - Каскад», город Алексеевка, в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ;



- с обозначением [5] «», заявленным на государственную регистрацию под № 2021730505 с приоритетом от 19.05.2021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО - Каскад», город Алексеевка, в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ;



- с обозначением [6] «», заявленным на государственную регистрацию под № 2022732653 с приоритетом от 20.05.2022 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО - Каскад», город Алексеевка, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- с товарным знаком [7] «» зарегистрированным под № 853190 с приоритетом от 05.10.2020 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО - Каскад», город Алексеевка, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- с товарным знаком [8] «**Нii!**» зарегистрированным под № 919429 с приоритетом от 30.12.2021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Координирующий распределительный центр «ЭФКО - Каскад», город Алексеевка, в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 18.04.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№853190, 919429 и по заявкам №№ 2023775233, 2022793295, 2023769081, 2021774456, 2021730505, 2022732653 выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1735277 на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, перечисленных в письме-согласии.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.06.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1735277 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2025, заявителем был представлен оригинал письма-согласия.

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

С учетом приоритета (19.12.2022) знака по международной регистрации №1735277 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 звуко сочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний 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).



Знак «  » по международной регистрации №1735277 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Hi», выполненный буквами латинского алфавита, иероглифы и изобразительный

элемент в виде окружности. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно «*meat; fish, not live; poultry, not live; meat extracts; fruit, preserved; vegetables, preserved; frozen fruits; jams; crystallized fruits; eggs; milk; milk products; edible oils and fats; fruit jellies*» / «*мясо; рыба неживая; птица домашняя неживая; экстракты мясные; фрукты консервированные; овощи консервированные; фрукты замороженные; джемы; фрукты глазированные; яйца; молоко; продукты молочные; масла и жиры пищевые; фруктовые желе*», и товаров 30 класса МКТУ, а именно «*coffee; tea; cocoa; coffee substitutes; vegetal preparations for use as coffee substitutes; rice; starch for food; sago; wheat flour; cereal preparations; bread; pastries; confectionery; cooking salt; mustard; vinegar; condiments; spices; edible ices*» / «*кофе; чай; какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; рис; крахмал пищевой; саго; мука пшеничная; продукты зерновые; хлеб; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; соль поваренная; горчица; уксус; приправы; пряности; лед пищевой*».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Противопоставленный знак «  » [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесные элементы "HI HEALTHY INNOVATION", выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в фиолетовом, сером, бежевом, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » [2] представляет собой комбинированное обозначение. Правовая охрана испрашивается в белом, черном, фиолетовом, светло-зеленом, зеленом, желтом, сером цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » [3] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесные элементы "HI HEALTHY INNOVATION", выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

По противопоставленной заявке № 2023769081 Роспатентом 02.05.2024 принято решение о признании заявки отозванной, что позволяет снять данное противопоставление.



Противопоставленный знак «  » [4] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесные элементы "HI HEALTHY INNOVATION", выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в фиолетовом, сером, бежевом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

По противопоставленной заявке № 2021774456 Роспатентом 25.10.2023 принято решение об отказе в регистрации, что позволяет снять данное противопоставление.



Противопоставленный знак «  » [5] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесные элементы "HI", выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в черном, белом, сером цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » [6] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесные элементы "HI 4 YOU HEALTHY INNOVATION BARISTA С КОКОСОМ", выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавитов. Правовая охрана испрашивается в белом, фиолетовом, светло-зеленом, зеленом, сером, коричневом, молочном, бежевом, голубом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

По противопоставленной заявке № 2022732653 Роспатентом 25.12.2023 принято решение об отказе в регистрации, что позволяет снять данное противопоставление.

Противопоставленный товарный знак « **Hi** » [7] представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **Hi!** » [8] представляет собой обозначение, включающее словесный элемент «HI», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В заявленном обозначении основным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «Hi», поскольку иероглифы, включенные в обозначение, для русскоязычного потребителя труднодоступны для восприятия.

В противопоставленных знаках [1, 2, 5, 7, 8] доминирующим элементом является словесный элемент «Hi» / «Hi!», поскольку элемент выполнен в крупном размере и занимает центральное положение, а в знаках [7, 8] является единственным элементом.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 5, 7, 8] включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «Hi», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2, 5, 7, 8] являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Анализ перечня товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5, 7, 8] показал, что товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к продуктам животного происхождения и растительного происхождения, т.е. к тем товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Анализ перечня товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2, 5, 8] показал, что товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к продукции мукомольной и зерновой, изделия кондитерские и хлебобулочные, чай, кофе, какао и напитки на их основе, т.е. к тем товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Следует отметить, что однородность товаров 29 и 30 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1, 2, 5, 7, 8], в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1735277 в отношении товаров 29 класса МКТУ «*meat; fish, not live; poultry,*

not live; meat extracts; fruit, preserved; vegetables, preserved; frozen fruits; jams; crystallized fruits; eggs; milk; milk products; edible oils and fats; fruit jellies» / «мясо; рыба неживая; птица домашняя неживая; экстракты мясные; фрукты консервированные; овощи консервированные; фрукты замороженные; джемы; фрукты глазированные; яйца; молоко; продукты молочные; масла и жиры пищевые; фруктовые желе» и товаров 30 класса МКТУ «coffee; tea; cocoa; coffee substitutes; vegetal preparations for use as coffee substitutes; rice; starch for food; sago; wheat flour; cereal preparations; bread; pastries; confectionery; cooking salt; mustard; vinegar; condiments; spices; edible ices» / «кофе; чай; какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; рис; крахмал пищевой; саго; мука пшеничная; продукты зерновые; хлеб; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские сахаристые; соль поваренная; горчица; уксус; приправы; пряности; лед пищевой».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, 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 о предоставлении правовой охраны знак по международной регистрации 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, испрашиваемый к предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знак по международной регистрации и противопоставленные знаки не тождественны, имеют отличия в фонетической длине. При этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными и общеизвестными, кроме того коллегия не имеет сведений о их широкой известности.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков [1, 2, 5, 7, 8] возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1735277 в отношении всех заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.04.2025, отменить решение Роспатента от 18.06.2024 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1735277 в отношении всех товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1735277.