

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 20.05.2026 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Союз Святого Иоанна Воина», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2025745142, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЗАЙЧИК МОЙ**» по заявке №2025745142 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 29.04.2025 на имя заявителя для индивидуализации товаров 03, 05 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.01.2026 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ. Препятствием для регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



иного лица с более ранним приоритетом « _____ » (свидетельство №665717 с приоритетом от 02.10.2017), зарегистрированным на имя Акционерного общества "Апрель", 443036, г. Самара, ул. Неверова, д. 33, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, обосновав свою позицию отсутствием сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком ввиду имеющих, по его мнению, фонетических, семантических и графических отличий сравниваемых обозначений.

Заявитель сообщает, что он является владельцем товарного знака «**ПУШИШКА ЗАЙЧИК МОЙ**», зарегистрированного под №559298 (с приоритетом 08.09.2014) в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам.

Противопоставленный товарный знак «ЗАЙКА МОЯ» по свидетельству №665717 (заявка № 2017740795) имеет более поздний приоритет (02.10.2017), чем товарный знак заявителя «ПУШИШКА ЗАЙЧИК МОЙ» по свидетельству № 559298 (08.09.2014).

При этом, как следует из публикации на сайте ФИПС, решение о регистрации товарного знака «ЗАЙКА МОЯ» по заявке 2017740795 было принято без уведомления о результатах экспертизы. То есть, в процессе экспертизы товарный знак заявителя «ПУШИШКА ЗАЙЧИК МОЙ» не рассматривался экспертизой, как сходный с обозначением «ЗАЙКА МОЯ», при этом заявитель не давал своего согласия на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ЗАЙКА МОЯ».

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение «ЗАЙЧИК МОЙ» полностью входит в состав и является частью товарного знака «ПУШИШКА ЗАЙЧИК МОЙ», зарегистрированного на имя заявителя.

В указанном товарном знаке словосочетание «ЗАЙЧИК МОЙ» является сильным элементом, обладает высокой различительной способностью, поскольку состоит из словарных слов русского языка, связанных между собой грамматически и по смыслу и образующих хорошо запоминающуюся законченную фразу.

Заявитель утверждает, что в связи с полным вхождением в зарегистрированный товарный знак и высокой различительной способностью, заявленное обозначение «ЗАЙЧИК МОЙ» будет восприниматься потребителями, как продолжение зарегистрированного товарного знака «ПУШИШКА ЗАЙЧИК МОЙ», принадлежащего тому же производителю.

Также заявитель отмечает, что сравниваемые товарные знаки имеют существенные различия, которые исключают возможность введения потребителя в заблуждение при регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В частности, с точки зрения фонетического сходства, сравниваемые словесные элементы «ЗАЙЧИК МОЙ» и «ЗАЙКА МОЯ» не являются сходными, поскольку в сравниваемых обозначениях разное количество букв/звучков 9/8, что определяет их разную фонетическую длину, а также разные окончания ЧИК/КА – Й/Я. Указанные фонетические различия, по мнению заявителя, определяют различное прочтение сопоставляемых словесных обозначений.

Визуально заявленное словесное обозначение и противопоставленный комбинированный товарный знак создают разное зрительное впечатление за счет использования в противопоставленном товарном знаке декоративного шрифта, наличия изобразительного элемента в виде сердца с бантиком и цветового решения.

Сравниваемые обозначения различаются также по смысловому (семантическому) признаку, поскольку образуют разный ассоциативный ряд. В частности, заявленное обозначение ассоциируется с детским стихотворением/песенкой «Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять...» (Пиф паф, ой ой ой, умирает зайчик мой!), в то время как противопоставленный товарный знак, как в отношении словесной части, так и изобразительной, ассоциируется с песней «Зайка моя», исполняемой Филиппом Киркоровым.

Заявитель утверждает, что отсутствие сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, а также полное вхождение заявленного обозначения в зарегистрированный на имя заявителя товарный знак «ПУШИШКА ЗАЙЧИК МОЙ» по свидетельству №559298, имеющий более ранний приоритет, чем противопоставленный товарный знак, исключает вероятность ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом и возможность смешения в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (29.04.2025) поступления заявки №2025745142 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.

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.

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 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.

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 на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров 03, 05 классов МКТУ обозначение «**ЗАЙЧИК МОЙ**» по заявке №2025745142 с приоритетом от 29.04.2025 является словесным, выполнено простым шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Отказ в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения «**ЗАЙЧИК МОЙ**» по заявке №2025745142 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ основан на выводе о несоответствии этого обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходства до степени смешения в отношении однородных товаров между этим обозначением и противопоставленным товарным знаком с более ранним приоритетом



« _____ » (свидетельство №665717 с приоритетом от 02.10.2017), зарегистрированным в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Заявленное словесное обозначение «ЗАЙЧИК МОЙ» представляет собой выполненные заглавными буквами русского алфавита слова «ЗАЙЧИК МОЙ».

В свою очередь в состав противопоставленного товарного знака



« » (свидетельство №665717) входят словесные элементы «Зайка моя».

Следует констатировать, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №665717 [1] обусловлено фонетическим и семантическим сходством входящих в их состав словесных элементов «ЗАЙЧИК МОЙ» – «Зайка моя», а именно наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений (сравниваемые обозначения включают в состав совпадающие звукосочетания «ЗАЙ» в первом слове и «МО» во втором), подобием заложенных в обозначения понятий, идей (слова «зайчик» и «зайка» являются уменьшительно-ласкательными формами к слову «заяц»¹, слова «мой», «моя» - притяжательными местоимениями к слову «я» в формах мужского и женского родов²).

Сравниваемые обозначения имеют ряд визуальных отличий, выразившихся во включении в состав противопоставленного товарного знаков изобразительных элементов в виде сердца бирюзового цвета, в верхней части которого расположен бант, изогнутой полосы с закруглениями у краев и оригинального исполнения словесных элементов, где буква «о» напоминает голову зайца с двумя ушами, однако, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими

¹ Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/805402>, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/805354>.

² Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/862262>.

элементами в противопоставленном товарном знаке являются именно словесные элементы «Зайка моя».

Также необходимо отметить, что заявленное обозначение «ЗАЙЧИК МОЙ» и словесный элемент «Зайка моя» противопоставленного товарного знака производят сходное зрительное впечатление за счет использования букв русского алфавита.

Изложенные обстоятельства обуславливают вывод о высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом, несмотря на отдельные отличия, за счет наличия в них фонетически и семантически сходных словесных элементов.

В части сопоставительного анализа перечней заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака следует отметить, что заявитель в представленном возражении не оспаривает вывод административного органа об имеющейся высокой степени однородности сравниваемых товаров 03 класса МКТУ, часть из которых идентична, а часть соотносится по роду/виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

Относительно довода заявителя о наличии на его имя регистрации словесного товарного знака по свидетельству №559298, представляющего собой слова «ПУШИШКА ЗАЙЧИК МОЙ» с приоритетом от 08.09.2014 (срок действия регистрации продлен до 08.09.2034), обладающим более ранним приоритетом, чем приоритет противопоставленного заявленному обозначению товарного знака по свидетельству №665717 (02.10.2017), зарегистрированного без противопоставления данного товарного знака заявителя, коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным независимым порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела и обращает внимание заявителя на то, что товарный знак по свидетельству №559298 существенно отличается от заявленного обозначения, а именно включает в состав словесный элемент «ПУШИШКА», находящийся в составе обозначения на пером месте.

Таким образом, принимая во внимание установленную высокую степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №665717 при имеющейся высокой степени однородности товаров 03

класса МКТУ, для сопровождения которых они предназначены, коллегия пришла к выводу о возможности их смешения в гражданском обороте, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2026, оставить в силе решение Роспатента от 21.01.2026.