Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.02.2026, поданное компанией «Санрио Компани» Лтд., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024704285, при этом установила следующее.

Обозначение « KUROMI » по заявке №2024704285, поданной 19.01.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 21, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024704285 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 21, 35 классов МКТУ по причине несоответствия обозначения по заявке №2024704285 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы обозначения установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

[1] - «Kuromi» по свидетельству №1103874 с приоритетом от 14.12.2023, зарегистрированным на Егорову Регину Олеговну, 422625, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Песчаные Ковали, ул. Сосновая, 4 ,в отношении товаров и услуг 09, 21, 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 21, 35 классов МКТУ;

[2] - «KUROMI» по свидетельству № 0907193 с приоритетом от 22.06.2022, зарегистрированным на Общество с ограниченной ответственностью "СВИТ КЭТ ШОП", 153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6, стр. 3, офис 408, в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных части заявленных товарам 09 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 09, 21, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем 27.02.2026, заявитель сообщил следующее.

Заявителем были поданы возражения против предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам, обусловленные наличием авторских прав на персонажа и его название. Роспатентом были приняты решения удовлетворить возражения, признать предоставление правовой охраны товарным знакам [1-2] недействительным полностью. Данные сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.04.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке №2024704285 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 21, 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (19.01.2024) подачи заявки №2024704285 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 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят

изобразительные или объемные элементы. 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.

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).

Словесное обозначение « KUROMI » по заявке №2024704285 выполнено буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 21, 35 классовМКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] « Kuromi » по свидетельству №1103874 с приоритетом от 14.12.2023 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 21, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] « KUROMI » по свидетельству №907193 с приоритетом от 22.06.2022 выполнен стандартным

шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Примененное основание для отказа является правомерным, так как сопоставляемые словесные элементы тождественны, а сравниваемые товары и услуги 09, 21, 35 классов МКТУ являются в высокой степени однородными.

Вместе с тем подлежат учету обстоятельства, наступившие после вынесения Роспатентом оспариваемого решения.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №1103874 признана недействительной в полном объеме Решением Роспатента от 24.07.2026, данные сведения были опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, а также в Бюллетене №14.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №907193 признана недействительной в полном объеме Решением Роспатента от 23.01.2026, данные сведения были опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, а также в Бюллетене №2.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об устранении препятствий к регистрации обозначения по заявке №2024704285 в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 09, 21, 35 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2026, отменить решение Роспатента от 28.04.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2024704285.