

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 05.03.2019, поданное компанией Ойши Груп Паблик Ко., Лтд., Таиланд (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017748673, при этом установлено следующее.



Обозначение «**OYOSHI**» по заявке №2017748673 подано 20.11.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.01.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 29, 30 и всех товаров 32 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками «Yoshi», зарегистрированными под №№477682, 529635 с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено на основании вхождения одного слова в другое, а именно совпадении звуков и букв, их места в составе словесных элементов «oyoshi» и «yoshi», созвучности обозначений в целом.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку обладают семантическими, фонетическими и визуальными различиями;

- словесный элемент «Yoshi», входящий в состав обоих противопоставленных товарных знаков, представляет собой японское мужское и женское имя, значение которого - «совершенство», а заявленное обозначение «OYOSHI» не имеет семантического значения, поскольку отсутствует как в словарях основных европейских языков, так и в словарях японского, китайского, корейского и тайского языков, что позволяет сделать вывод об отсутствии подобия заложенных идей в сравниваемых обозначениях, поскольку одно из них имеет семантическое значение, а другое является искусственным словом и не имеет такого значения;

- заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит яркий изобразительный элемент в виде круга, в центре которого размещено изображение иероглифа, выполненного с имитацией рукописного начертания с использованием традиционной кисти. Под изобразительным элементом размещен словесный элемент «OYOSHI», а что касается противопоставленных товарных знаков, то один из них является словесным и выполнен стандартным шрифтом, а второй представляет собой круг розового цвета, на фоне которого размещен словесный элемент «YOSHI», выполненный строчными буквами курсивным шрифтом, что позволяет сделать вывод о том, что в целом сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление;

- заявленное обозначение «OYOSHI» является искусственным словом, которое русскоязычный потребитель прочтет в соответствии с правилами чтения

английского языка как «ОЙОШИ», а написание имени «YOSHI» латинскими буквами исключает возможность его прочтения иначе, как «Ёси»;

- такие товары 29 класса МКТУ, как *«арахис обработанный; водоросли морские съедобные, жареные; водоросли морские съедобные, сушеные; водоросли съедобные; водоросли съедобные обработанные; суп мисо быстрого приготовления; суп мисо готовый»* не являются однородными по отношению к товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку *«арахис обработанный»* не относится ни к овощам, ни к фруктам, а относится к орехам, представляющим собой отдельную товарную группу («орехи и сухофрукты»), которая продается в специальных отделах магазинов, а не в отделах овощей и фруктов, не является взаимозаменяемым или взаимодополняемым товаром по отношению к овощам и фруктам; съедобные водоросли - это виды водорослей, пригодных для употребления человеком в пищу, которые являются традиционной пищей для приморских стран, не относятся ни к овощам, ни к фруктам и не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми с ними; суп мисо (мисосиру) - блюдо японской кухни, суп с растворенной в нем пастой мисо, остальные ингредиенты зависят от региона и сезона; суп мисо быстрого приготовления представляет собой концентрат, который заливается кипятком, паста мисо, используемая как основа для приготовления супа мисо, представляет собой продукт, получаемый в результате брожения соевых бобов, риса, пшеницы или смеси из них с помощью специального вида плесневых грибов;

- заявитель представляет собой крупную международную компанию, производящую бутилированный холодный зеленый чай с различными вкусами;

- владельцем противопоставленных товарных знаков является ООО «Группа компаний «АВАЛОН», чьей основной сферой деятельности, в соответствии с данными, представленными в ЕГРЮЛ, является «аренда и лизинг прочих машин и оборудования...», не занимающаяся производством и продажей продовольственных товаров.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- выдержка из словаря slovar.cc/fam/yapon/2353717.html (копия);
- сведения из сети Интернет о людях, носящих имя «Ёси» (копия);
- распечатка попытки перевода словесного обозначения «Oyoshi» из Яндекс Переводчика (копия);
- распечатка попытки перевода словесного обозначения «Oyoshi» с интернет-портала dic.academic.ru (копия);
- распечатка сведений об «эффекте края» из Большой психологической энциклопедии с интернет-портала dic.academic.ru (копия);
- распечатки сведений из интернет-энциклопедии Википедия об арахисе и орехах, о съедобных водорослях, об овощах, о супе и пасте мисо;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Группа компаний «АВАЛОН»;
- сведения из сети Интернет о продукции ООО «Группа компаний «АВАЛОН»;
- распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№477682, 529635.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.11.2017) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 представляет собой комбинированное обозначение



«**OYOSHI**», включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения иероглифов на фоне круга, выполненного в ярком цветовом сочетании с преобладанием красного цвета. Под изображением расположен словесный элемент «OYOSHI», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, белом, красном, темно-красном, оранжевом цветовом сочетании в отношении следующих товаров:

29 класс - арахис обработанный; водоросли морские съедобные, жареные; водоросли морские съедобные, сушеные; водоросли съедобные; водоросли съедобные обработанные; готовые горячие блюда, состоящие полностью или в основном из мяса; готовые пищевые продукты на основе мяса; готовые пищевые продукты, состоящие преимущественно из рыбной котлеты, яиц, соевого творога; закуски легкие на основе фруктов; йогурт; молоко; овощи консервированные; составы для приготовления супов; суп мисо быстрого приготовления; суп мисо готовый; супы; чипсы картофельные.

30 класс - готовый к употреблению зеленый чай; закуски легкие на основе муки; закуски легкие на основе риса; кофе; лапша; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадные; настои травяные (за исключением используемых в медицинских целях); сэндвичи; чай; шоколад .

32 класс - вода питьевая; вода содовая [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; напитки безалкогольные; напитки газированные безалкогольные; напитки изотонические (за исключением используемых в медицинских целях); напитки спортивные; напитки энергетические; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; электролитические напитки общего применения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №477682 представляет собой словесное обозначение « YOSHI », зарегистрированное в отношении следующих товаров:


29 класс - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, мармелад, варенье, компоты; яйца, масла и жиры пищевые.

30 класс - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; крупяные изделия.

32 класс - фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №529635 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее круг красного цвета, на фоне которого строчными буквами белого цвета латинского алфавита выполнена надпись «yoshi».

Товарный знак охраняется в белом, красном цветовом сочетании, в частности, в отношении следующих товаров:

29 класс - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца; масла и жиры пищевые; мармелад, за исключением кондитерских изделий.

30 класс - кофе, чай, какао и заменители кофе; сахар, рис, тапиока [маниока], саго; мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; крупяные изделия.

32 класс - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «OYOSHI» - «YOSHI», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых обозначений, которое обусловлено наличием совпадающих букв, звуков и звукосочетаний, одинаково расположенных по отношению друг к другу. При этом слово «YOSHI» полностью фонетически входит в слово «OYOSHI».

Сходство сравниваемых обозначений усиливается за счет использования в заявленном обозначении и противопоставленном комбинированном товарном знаке по свидетельству №529635 сходных изобразительных элементов, выполненных в виде круга красного цвета.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя относительно того, что сравниваемые словесные элементы обладают фонетическим и семантическим

различием. Для среднего российского потребителя сравниваемые слова «OYOSHI» - «YOSHI» способны вызывать сходные ассоциации, благодаря наличию необычных звукосочетаний «OYO - YO - SHI», характерных для восточных языков, например, китайского, японского или корейского.

Коллегия не видит оснований для вывода о том, что слово «YOSHI», выполненное буквами латинского алфавита, будет однозначно ассоциироваться с японским именем «Ёси», при этом средний российский потребитель может быть незнаком с японскими литературными или мультипликационными персонажами, вследствие чего будет воспринимать эти слова как фантазийные обозначения, выполненные буквами латинского алфавита.

Анализ товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее:

Заявленные товары 29 класса МКТУ (*готовые горячие блюда, состоящие полностью или в основном из мяса; готовые пищевые продукты на основе мяса; готовые пищевые продукты, состоящие преимущественно из рыбной котлеты, яиц; закуски легкие на основе фруктов; овощи консервированные; составы для приготовления супов; супы; чипсы картофельные*) однородны товарам 29 класса МКТУ (*мясо, рыба; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; яйца*), поскольку соотносятся друг с другом как вид – род, относятся к одним родовым и видовым группам товаров, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Заявленные товары 30 класса МКТУ (*готовый к употреблению зеленый чай; закуски легкие на основе муки; закуски легкие на основе риса; кофе; лапша; напитки кофейные; напитки чайные; напитки шоколадные; настои травяные (за исключением используемых в медицинских целях); чай; шоколад*) однородны товарам 30 класса МКТУ (*кофе, чай, какао, рис, заменители кофе; мука и зерновые продукты, кондитерские изделия, крупяные изделия*), поскольку относятся к одним

родовым и видовым группам товаров, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Заявленные товары 32 класса МКТУ (*вода питьевая; вода содовая [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; напитки безалкогольные; напитки газированные безалкогольные; напитки изотонические (за исключением используемых в медицинских целях); напитки спортивные; напитки энергетические; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; электролитические напитки общего применения*), однородны товарам 32 класса МКТУ (*минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков*), поскольку относятся к одной родовой группе товаров – безалкогольным напиткам, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вместе с тем, часть заявленных товаров 29 класса МКТУ (*арахис обработанный; водоросли морские съедобные, жареные; водоросли морские съедобные, сушеные; водоросли съедобные; водоросли съедобные обработанные; суп мисо быстрого приготовления; суп мисо готовый*) составляет группу товаров, которые не подпадают под родовые и видовые группы товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

Съедобные водоросли — виды водорослей, пригодных для употребления человеком в пищу. Этот продукт характеризуется большим содержанием пищевых волокон, белков и йода. Подавляющее большинство съедобных водорослей добывается в море, водоросли из пресной воды, как правило, несъедобны и даже ядовиты. Съедобные водоросли культивируются и добываются практически на всех побережьях земного шара, но особое распространение они имеют в Японии, Китае и Корее, на Филиппинах (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Съедобные_водоросли).

Мисосиру (яп. 味噌汁, дословно «суп с мисо») — блюдо японской кухни, суп с растворённой в нём пастой мисо. В состав супа включается множество второстепенных ингредиентов, их набор зависит от региона и сезона (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Мисосиру>); мисо - (яп. 味噌) — продукт традиционной

японской кухни, чаще всего в виде густой пасты. Мисо производится путём брожения соевых бобов, риса, пшеницы или смеси из них с помощью специального вида плесневых грибов *Aspergillus oryzae* (яп. 麴, 麴菌 кодзи-кин) (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Мисо>).

Арахис, называемый земляным орехом, относится к бобовым культурам, если рассматривать ботаническую характеристику. Однако в гастрономической и потребительской квалификации относится к орехам. Орех — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой. В бытовом понимании орехами считают употребляемые в пищу твёрдые плоды с жёсткой оболочкой (скорлупой). Ими могут быть сухие костянки с деревянистым околоплодником, например, грецкий орех, миндаль, кокосовый орех, или семена, например, семена арахиса и некоторых сосен (кедровые орехи). В то же время многие орехи в научном смысле слова, орехами обычно не называют, это могут быть несъедобные или очень мелкие плоды (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Орех>).

Данные виды товаров не могут быть отнесены к овощам и фруктам, подвергнутым тепловой обработке или мясным или рыбным блюдам, а составляют особые, отдельные группы товаров. Соответственно, в отношении этих товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, наряду с товарами 29 (*готовые пищевые продукты, состоящие преимущественно из соевого творога; йогурт; молоко*) и 30 (*сэндвичи*) классов МКТУ, в отношении которых уже принято решение о регистрации товарного знака.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2019, изменить решение Роспатента от 25.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017748673.