

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 поступившее 09.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мандарин фудс», Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021756805, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Мандарин» по заявке № 2021756805, поданной 07.09.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Роспатентом принято решение от 20.09.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2021756805 в отношении всех заявленных услуг ввиду несоответствия заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленного обозначения, заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «**MANDARIN**» по свидетельству № 651138 с приоритетом от 12.10.2016, «**MANDARIN ORIENTAL**» по свидетельству № 624325 с приоритетом от 12.10.2016,



«**MANDARIN ORIENTAL**» по свидетельству № 651412 с приоритетом от 12.10.2016,



«**MANDARIN ORIENTAL**» по международной регистрации № 774110 с датой территориального расширения от 08.06.2006 (срок действия исключительного права продлен до 13.12.2031), «**MANDARIN ORIENTAL**» по международной регистрации № 586416 с конвенционным приоритетом от 12.12.1991 (срок действия исключительного права продлен до 27.04.2032), «**MANDARIN**» по международной регистрации № 550418 с приоритетом по дате международной регистрации от 21.02.1990 (срок действия исключительного права продлен до 21.02.2030), зарегистрированных на имя Мандарин Ориентал (ЮКей) Лимитед (Mandarin Oriental (UK) Limited), Великобритания, правовая охрана которых действует, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В период делопроизводства по заявке № 2021756805 правообладатель указанных регистраций выражал обеспокоенность относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2023 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.09.2022.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем получено письменные согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Оригинал надлежащим образом оформленного письменного согласия Мандарин Ориентал (ЮКей) Лимитед (Mandarin Oriental (UK) Limited),

Великобритания, на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя представлен в материалы дела 14.08.2023. Согласие выдано 24.05.2023 и относится к перечисленным в нем услугам 43 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.09.2021) подачи заявки № 2021756805 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий об отказе в государственной 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.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «**Мандарин**» по заявке № 2021756805 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении следующих услуг:

43 - кафе, кафетерии, бары, рестораны; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги ресторанов ваюоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; закусовые.

Регистрации заявленного обозначения для испрашиваемых заявителем услуг препятствовали товарные знаки «**MANDARIN**» по свидетельству № 651138,



« MANDARIN ORIENTAL » по свидетельству № 624325, « MANDARIN ORIENTAL » по



свидетельству № 651412, « MANDARIN ORIENTAL » по международной регистрации № 774110, « MANDARIN ORIENTAL », « MANDARIN » по международной регистрации № 550418, зарегистрированные и охраняемые в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривал вывод о сходстве заявленного обозначения и указанных товарных знаков и вывод об однородности услуг, представленных в сравниваемых перечнях.

Вместе с тем заявитель обратил внимание на обстоятельство, которое не могло быть принято во внимание при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

К такому обстоятельству относится предоставление правообладателем противопоставленных товарных знаков письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении приведенных в письме услуг, а именно:

43 - кафе, кафетерии, бары, рестораны; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; закусочные.

Коллегией установлено, что ни один из противопоставленных товарных знаков не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком или коллективным товарным знаком, в исполнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеются графические отличия. При этом выданное 24.05.2023 согласие Мандарин Ориентал (ЮКей) Лимитед (Mandarin Oriental (UK) Limited), Великобритания, относится ко всем услугам 43 класса МКТУ заявленного перечня, то есть во всем объеме противопоставления.

Также заявитель просил принять во внимание то обстоятельство, что согласие компании Мандарин Ориентал (ЮКей) Лимитед (Mandarin Oriental (UK) Limited),

Великобритания, предоставлено заявителю в рамках мирового соглашения, утвержденного Судом по интеллектуальным правам Определением от 25.05.2023 по делу № СИП-535/2022.

Таким образом, у коллегии имеются основания для учета представленного заявителем письменного согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков, с учетом которых может быть сделан вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2023, отменить решение Роспатента от 20.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021756805.