

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, в редакции Федерального закона 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2021, поданное Манаховым В.В., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020748949, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2020748949, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.09.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака в

отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком



обслуживания « » по свидетельству №642900 с приоритетом от 19.01.2017, зарегистрированным на имя Попова А.Г., Россия, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того было указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COFFEE» (Coffee – в переводе с английского языка – кофе. / См. Интернет-переводчик <https://translate.google.ru/>) является неохраняемым элементом обозначения в отношении части услуг 43 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, характеризует заявленные услуги, указывая на их вид и назначение.

Кроме того, словесный элемент «COFFEE» способен вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения части заявленных услуг 43 класса МКТУ (за исключением: «закусочные; кафе; кафетерии»). В связи с изложенным, заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «COFFEE», в отношении части упомянутой части услуг 43 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, так как

имеют разный состав букв, графическое исполнение букв, слов и разное произношение;

- заявитель провел поиск по товарным знакам и обратил внимание на регистрации множества товарных знаков в отношении различных товаров и услуг, в том числе, и услуг 43 класса МКТУ, включающих существительное и элемент «harry» при наличии иных товарных знаков, также включающих в свой состав аналогичное существительное;

- принимая во внимание вышеуказанную практику экспертизы, у заявителя не возникло сомнений, что заявляемое им обозначение подлежит регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг с предоставлением правовой охраны словесному элементу «Harry Monkey», так как избирательный подход и какое-либо исключение из правоприменительной практики недопустимо в Российской Федерации;

- существует большое количество регистраций, включающих словесный элемент «COFFEE», и зарегистрированных в отношении широкого перечня услуг 43 класса МКТУ. Таким образом, заявленное обозначение подлежит регистрации в качестве товарного знака также в отношении всех услуг 43 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «coffee».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.09.2020) поступления заявки №2020748949 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 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.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение 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.

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.

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 пункте 42 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа

в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявителем было представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, которое было удовлетворено. Согласно внесенным



изменениям заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «Happy Monkey», выполненных в одну строку оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «Н», «М» - заглавные, а также из помещенного слева изобразительного элемента в виде стилизованного изображения мордочки обезьянки. Вся композиция помещена на фоне прямоугольника коричневого цвета. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, словесный элемент «happy» переводится с английского языка как «счастливый; довольный; приятный», словесный элемент «monkey» переводится с английского языка как «обезьяна». Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом, черном, темно-сером, светло-сером, коричневом, оранжевом, бежевом цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Исключение из заявленного обозначения словесного элемента «COFFEE» приводит к отсутствию необходимости его анализа на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в решении Роспатента было указано также на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлен комбинированный товарный знак «



», включающий стилизованное изображение мордочки обезьянки, а также помещенный ниже словесный элемент «MONKEY'S», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «М» - заглавная. Под словесным элементом «MONKEY'S» помещен словесный элемент «safe» (от англ. «кафе», см. www.slovari.yandex.ru), являющийся неохраняемым элементом знака. Товарный знак зарегистрирован в белом и зеленом цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

Основными индивидуализирующими элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «HAPPY MONKEY», поскольку именно на них в первую очередь концентрируется внимание потребителя при восприятии знака.

Противопоставленный знак запоминается, главным образом, по словесному элементу «MONKEY'S». Словесный элемент «CAFE» не обладает индивидуализирующей функцией, поскольку данный словесный элемент выполнен мелким шрифтом и занимает периферийное положение в противопоставленном знаке, а также относится к его неохраняемым элементам.

Таким образом, основными элементами, по которым заявленное обозначение и противопоставленный знак запоминаются потребителями, являются элементы «HAPPY MONKEY» и «MONKEY'S». При этом, в заявленном обозначении «HAPPY MONKEY» словом, на которое падает логическое ударение и по которому определяется образ всего обозначения в целом, является словесный элемент «MONKEY». Необходимо отметить, что упомянутый словесный элемент («MONKEY») заявленного обозначения фонетически полностью входит в состав словесного элемента «MONKEY'S» противопоставленного знака и совпадает с

элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в нем. Указанное свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Что касается семантического критерия сходства, то заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются близостью заложенных в них понятий и идей и создают в сознании потребителей сходные ассоциации, связанные с обезьяной, что усиливается также графической проработкой обозначений, включающих в свой состав стилизованные изображения мордочек обезьян.

Включение в состав заявленного обозначения и противопоставленного знака визуально близких изобразительных элементов свидетельствует и о графическом сходстве сравниваемых обозначений. Кроме того, необходимо отметить сходное композиционное построение сравниваемых обозначений. Так, в левой части сравниваемых обозначений помещено стилизованное изображение мордочки обезьяны, а словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака смещены в их правую часть.

С учетом изложенного, коллегия приходит к вводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака, установленного на основе фонетического, семантического, визуального критериев сходства. Коллегия усматривает, что отдельные взятые отличия, приведенные заявителем, не исключают ассоциирования сравниваемых обозначений в целом при общезрительном и смысловом восприятии.

Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака («закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом») полностью совпадают.

Услуги 43 класса МКТУ («аренда помещений для проведения встреч; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; прокат раздаточных устройств [диспенсеров для питьевой воды]; украшение еды; украшение тортов; услуги кальянных; услуги личного повара») заявленного обозначения могут являться сопутствующими, взаимодополняемыми с вышеупомянутыми услугами 43

класса МКТУ противопоставленного знака. Так, сравниваемые виды услуг могут исходить из единого источника происхождения, чем обусловлена их однородность.

Услуги 43 класса МКТУ «рестораны» противопоставленного знака являются родовыми по отношению к услугам 43 класса МКТУ «услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши «удон» и «соба» заявленного обозначения, что приводит к выводу об их однородности.

При этом, у коллегии отсутствуют основания для признания однородными услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения и относящихся к услугам по обеспечению временного проживания («базы отдыха; гостиные; мотели; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов») однородными по отношению к услугам предприятий общественного питания, поскольку сравниваемые виды услуг имеют различную направленность, назначение – обеспечение едой, напитками, с одной стороны, и предоставление помещений для временного проживания, с другой.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении части услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Заявителем приводится довод о сосуществовании регистраций



«HAPPY RONY» (свидетельство №683417) и «

RONI
РОНИ

» (свидетельство



№466002), «HAPPY НЕКО» (свидетельство №539501) и «HЭКО» (свидетельство №537086) и др. Вместе с тем, представленные заявителем примеры регистраций иных регистраций не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых

фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации. Делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным независимым порядком с учетом обстоятельств каждого конкретного дела. Вместе с тем, необходимо отметить, что в отличие от приведенных заявителем примеров регистраций, заявленное обозначение и противопоставленный знак характеризуются высокой степенью графического сходства, обусловленного включением в их состав сходных по восприятию графических элементов – стилизованного изображения мордочки обезьяны. В связи с изложенным, указанные заявителем примеры не релевантны рассматриваемой ситуации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2021, отменить решение Роспатента от 21.09.2021, зарегистрировать товарный знак по заявке №2020748949.