


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 30.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Корса», город Тверь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779717, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2021779717 подано 02.12.2021 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 25.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021779717 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия

указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении приведены сведения о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначениями «  Рыбоведовъ » по заявке № 2021729081 с датой

ryboedov

приоритета от 13.05.2021 г., « **рыбоедовъ** » по заявке №2021728465 с датой приоритета от 11.05.2021 г., заявленными на имя Аджимуратова Эмира Арслановича, 368850, Республика Дагестан, Ногайский р-н, с. Терекли-Мектеб, ул. К. Маркса, 22, кв. 2, в отношении однородных товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «  Рыбоедовъ » по свидетельству №827532 с датой

приоритета от 16.10.2020 г., зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "РЫБОЕДОВ", 399140, Липецкая область, Добровский р-н, с.п. Добровский сельсовет, с. Доброе, Советский пер., д. 2Б, ком. 1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и товаров 31 класса МКТУ, признанных экспертизой однородными заявленным товарам 29 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания для товаров 29 и услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента.

Заявитель не согласился с выводом Роспатента о сходстве сопоставляемых обозначений, так как, слова РыбоВедов и РыбоЕдов имеют разное значение: Рыбоведев (Рыбоведед – синоним ихтиолог) связан с областью деятельности, профессией. В отношении Рыбоедова (Рыбоед – синонимы пескетарианец,

рыбоядец, таразан) речь идет о гастрономических особенностях; графическое сходство отсутствует.

Также заявитель спорит с однородностью испрашиваемых консервных продуктов товарам 31 класса МКТУ – рыбы живые.

В последующем заявителем сообщено о принадлежности ему товарного знака по свидетельству №430149, идентичного заявленному и зарегистрированному в отношении идентичного перечня товаров и услуг. Однако в связи с отсутствием своевременного продления данная регистрация прекратила действие. Также заявитель представил документы об использовании товарного знака, утратившего силу.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021779717 в отношении всех испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие документы:

1. Лицензионные договоры о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству №430149 от 09.01.2020, от 16.03.2017;
2. Отзывы о консервах «РЫБОВЕДОВЬ»;
3. Постановление пленума Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23 апреля 2019 года «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;
4. Определение Верховного суда Российской Федерации от 15.12.2020;
5. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам в связи с рассмотрением возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020735435;
6. Распечатка сайта интернет-магазина «Рыбодов»;
7. Распечатка публикации «Рыбодов: новая торговая сеть рыбных продуктов в Липецке».

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

С учетом даты (02.12.2021) поступления заявки №2021779717 на регистрацию товарного знака 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.

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил 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; 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;

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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



« _____ » по заявке №2021779717 состоит из слова «РЫБОВЕДОВЪ», где буква «О» выполнена виде круга с символом рыбы внутри, а также из графической фигуры, которая служит окантовкой слова. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.


Противопоставленное обозначение [1] «  Рыбоедовъ » по заявке №2021729081 с датой приоритета от 13.05.2021 является комбинированным, состоит из словесного элемента «Рыбоедовъ», выполненного буквами русского

алфавита, а также из изображения мужчины, стоящего возле подноса с рыбой. Обозначение по результатам экспертизы было зарегистрировано в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ и ему присвоен номер свидетельства №918524.

ryboedov

Противопоставленное словесное обозначение [2] « **рыбоедовъ** » по заявке №2021728465 с датой приоритета от 11.05.2021 г. выполнено буквами латинского и русского алфавита. Обозначение по результатам экспертизы было зарегистрировано в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ и ему присвоен номер свидетельства №918499.



Противопоставленный товарный знак [3] «  » по свидетельству №827532 с датой приоритета от 16.10.2020 г. является комбинированным, состоит из словесного элемента «РЫБОЕДОВ», «рыбная лавка», выполненных буквами русского алфавита, а также из изображения волны и красной галочки. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров и услуг 31, 35 классов МКТУ.

Анализ сходства обозначения по заявке №2021779717 и противопоставленных обозначений [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются фонетически сходными, так как словесный элемент «РЫБОВЕДОВЪ» обозначения по заявке №2021779717 и словесные элементы «РЫБОЕДОВ», «РЫБОЕДОВЪ» противопоставленных обозначений воспроизводятся сходным образом, имея отличия в одну согласную букву «В».

Семантические отличия, на которые указывает заявитель, являются несущественными, так как лицо, владеющее познаниями относительно сортов и видов рыб (РЫБОВЕДОВ), также может быть лицом, который употребляет ее в пищу (РЫБОЕДОВ), и наоборот, последний, как правило, является лицом, владеющим познаниями о сортах рыбы, поскольку употребляет ее в пищу.

Основная смысловая нагрузка в сопоставляемых обозначениях тем или иным образом связана с символом человека-любителя рыбы.

Графически сопоставляемые словесные элементы выполнены буквами русского алфавита, поэтому ассоциируются друг с другом. Словесный элемент заявленного обозначения и противопоставленные обозначения по заявкам [1-2] содержат на конце твердый знак после согласного, что также объединяет их восприятие и усиливает графическое сходство.

Таким образом, сопоставляемые обозначения следует признать сходными друг с другом за счет фонетического, семантического и графического сходства составляющих их словесных элементов.

Что касается изобразительных элементов сопоставляемых комбинированных обозначений, то они отличаются друг от друга по форме и контурам, однако различия в изобразительных элементах являются второстепенными.

Анализ однородности испрашиваемых товаров 29 класса МКТУ и услуг 35 классов МКТУ товарам и услугам, присутствующим в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-3], показал следующее.

Испрашиваемые товары 29 класса МКТУ *«водоросли морские консервированные; икра рыб обработанная; консервы рыбные; креветки неживые; лосось неживой; рыба консервированная»* являются однородными товарам 31 класса МКТУ *«рыба и морепродукты живые, в том числе: анчоусы живые; водоросли пищевые или кормовые, необработанные; икра рыб; живые; лосось живой; мидии живые; моллюски живые; мука рыбная кормовая; омары живые; раки живые; ракообразные живые; рыба живая; сардины живые; сельдь живая; трепанги живые; тунец живой; устрицы живые»* противопоставленного товарного знака [3]. В данном случае признаками однородности являются взаимозаменяемость, так как живая рыба и икра рыб необработанная может приобретаться также как продукты питания, как и испрашиваемые товары 29 класса МКТУ, содержащие обработанную рыбную продукцию. Следует отметить, что сопоставляемые товары имеют сходные свойства, так как живая рыба, икра и водоросли и те же продукты в

консервированном виде обладают сходными вкусовыми качествами, набором питательных веществ.

Консервы рыбные продаются в тех же отделах магазинов, где и рыбная продукция, могут быть как переработанным продуктом, так и содержать цельный рыбный продукт в масле или рассоле, что по виду, свойствам и назначению сближает данный товар с живыми рыбными продуктами в перечне противопоставленного товарного знака [3].

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «*презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи*» однородны следующим услугам 35 класса МКТУ «*агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение продаж для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе розничная и оптовая продажа и продажа через Интернет-магазин*» противопоставленного товарного знака [3]. Сопоставляемые услуги относятся к одной родовой позиции «услуги реализации», поэтому сопоставляемые услуги являются в высокой степени однородными друг другу.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] являются услугами в области бизнеса, поэтому не препятствуют регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия делает вывод об отсутствии необходимых признаков относительно вероятности смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2], так как в части услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, отсутствует однородность услугам в перечнях противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем данное обстоятельство не преодолевает несоответствие обозначения по заявке требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как установлено его сходство до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [3] в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

В отношении доводов о принадлежности заявителю идентичного знака по свидетельству №430149, который не был вовремя продлен, коллегия отмечает, что данное обстоятельство не может повлиять на изложенные выше выводы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2022.