

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 12.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАВПРОД», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750992, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**TaMashAe MIADI**» по заявке № 2019750992 подано 10.10.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019750992 было принято 01.07.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, под которым компания «V. S RICE EXPORTS» (VILLAGE CHOPRI, TARAORI, KARNAL, HARYANA, INDIA-132116) (<http://tamashae.ru/>; <https://www.ozon.ru/context/detail/id/164755547/#section-description>; https://www.avito.ru/moskva/produkty_pitaniya/ris_basmati_tamasha_optom_1681329661) маркирует свои товары и оказывает услуги, однородные заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ.

Заявленное обозначение также фонетически воспроизводит обозначение индийской марки риса, под которой на территории Российской Федерации различными дистрибьюторами реализуются товары и оказываются услуги, однородные заявленным товарам и услугам (<http://tamashae.ru/>, <https://www.ozon.ru/context/detail/id/164755547/#section-description>; https://www.avito.ru/moskva/produkty_pitaniya/ris_basmati_tamasha_optom_1681329661).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Кроме того, заявленное обозначение «TaMashAe MIADI» сходно до степени смешения:

- с товарными знаками «MODI MIDI», «MIDI MODI» (свидетельства №№674947, 657975), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя Гвритишвили М.Ш., Санкт-Петербург для товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ТАМАША» (свидетельство №603595), зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Tea House» (Ти Хаус), Республика Казахстан для однородных товаров 30 класса МКТУ;

- с товарными знаками «MIAD», «МИАД» (свидетельства №№461380, 461379), зарегистрированными с более ранним приоритетом на имя Имперал Тиз (Прайвит) Лимитед, Шри-Ланка для товаров и услуг 05, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ;

- со знаком со словесным элементом «MIDI» по международной регистрации №999877, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя CASALINI S.R.L., Италия для товаров

и услуг 05, 30 классов МКТУ, являющихся однородными заявленными товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ;

- со знаком со словесным элементом «MIDI» по международной регистрации №828169, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом на имя JARDINS DU MIDI, ZA de Serignac, Франция для товаров 29, 30, 31 классов МКТУ являющихся однородными заявленными товарам 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.08.2020, выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- из представленных источников, а именно сайтов в сети Интернет, нельзя сделать однозначный вывод о том, что на территории Российской Федерации заявленное обозначение используется компанией «V. S RICE EXPORTS» (VILLAGE CHOPRI, TARAORI, KARNAL, HARYANA, INDIA-132116) для маркировки товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ;

- на сайте <http://tamashaee.ru/> отсутствует какая-либо информация, подтверждающая, что заявленное обозначение используется компанией «V. S RICE EXPORTS», поскольку присутствует информация относительно Группы компаний «Аразренк», однако нет четких указаний на наличие у данной компании исключительных прав на заявленное обозначение/сходное с ним обозначение, кроме того, по данным сервиса WHOIS сайт <http://tamashaee.ru/> зарегистрирован 20 февраля 2015 года на частное лицо, при этом указания на компанию «V. S RICE EXPORTS» все также отсутствуют, в связи с чем ссылка на данный сайт как на доказательство использования заявленного обозначения компанией «V. S RICE EXPORTS», является ошибочной;

- на сайте <https://www.ozon.ru/context/detail/id/164755547/#section-description> в предложении к продаже товаров нет ни одного упоминания компании «V. S RICE EXPORTS», при этом заявитель представляет документы, подтверждающие факт реализации товара, маркированного обозначением «TAMASHAE MIADI», а именно риса, индивидуальному предпринимателю Бурякову Д.Б. для дальнейшей реализации

им на сайте OZON.RU с согласия заявителя, соответственно, товар, реализуемый по указанной ссылке, может являться продуктом, реализуемым перекупщиками оригинального продукта заявителя;

- информация, размещенная на сайте OZON.RU, который является лишь площадкой для реализации товаров, где не является принципиально важным наличие у продавца исключительных прав, не может служить источником для подтверждения возможности введения в заблуждение потребителей относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- по ссылке на сервис АВИТО продукция реализуется компанией ООО «ЛАВПРОД», о чем прямо указывается в описании товара, в связи с чем заявитель полагает ссылку на этот сайт ошибочной;

- в средствах массовой информации нет ни одного упоминания о заявленном обозначении в связке с компанией «V. S RICE EXPORTS» и о том, что продукция под этим обозначением широко известна, введена в оборот и доведена до конечного потребителя, который индивидуализирует данное обозначение неразрывно с компанией «V. S RICE EXPORTS», соответственно, не подтверждена достоверность информации о деятельности компании «V. S RICE EXPORTS», а также распространение деятельности данной компании на территории Российской Федерации;

- заявитель является владельцем исключительной лицензии на право использования товарного знака «TAMASHAE MAHD» по свидетельству № 613909 (дата и номер государственной регистрации лицензионного договора: 20.11.2019 №РДО316541), сходного с заявленным обозначением.

- совокупность документов, приложенных к возражению, свидетельствует о широком и использовании заявителем обозначения «TAMASHAE MIADI» с 2014 года до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, в том числе на основании исключительной лицензии на использование сходного обозначения на территории Российской Федерации, что свидетельствует о добросовестности заявителя;

- заявленное обозначение «TaMashAe MIADI» является воспроизведением словосочетания на хинди, что отражает происхождение товара, маркируемого данным

обозначением, и не имеет перевода на русский язык, являясь фантазийным, выдуманным словом;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «MODI MIDI», «MIDI MODI» (свидетельства №№674947, 657975) и знаками, включающими словесный элемент «MIDI», по международным регистрациям №999877 и №828169, поскольку они отличаются по количеству, составу и расположению гласных и согласных звуков, различаются визуально за счет разной длины и использования букв разного регистра, имеют семантические различия;

- заявитель согласен с выводом экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «ТАМАША» по свидетельству №603595 и товарными знаками «MIAD», «МИАД» по свидетельствам №№461380, 461379 и готов исключить из перечня однородные товары 30 класса МКТУ, а также сократить перечень услуг 35 класса МКТУ до следующей позиции – продвижение продаж товаров 30 класса МКТУ, а именно риса.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019750992 в отношении скорректированного перечня товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены документы:

- договоры поставки за 2014 -2015 годы, счета-фактуры, товарные накладные;

- договор поставки от 28.09.2019 с ИП Буряковым Д.Б. и информационное письмо с разрешением заявителя использовать и реализовывать Бурякову Д.Б. товары под обозначением «TAMASHAE MIADI» на сайте www.ozon.ru;

- таможенные декларации на поставку для заявителя товаров (рисовой крупы) из Индии (производитель – BANSAL FINE FOODWS PVT.LTD, Индия);

- сведения об участии заявителя в выставке ПРОДЭКСПО-2020, фотографии упаковки риса.

На заседании коллегии, которое состоялось 24.09.2020, заявитель дополнительно ограничил перечень товаров 30 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; крупы пищевые; лепешки рисовые; рис; рис моментального приготовления.

Кроме того, представлен оригинал письма согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №613909 на регистрацию и использование товарного знака по заявке №2019750992 в отношении заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ на имя заявителя; копия документа, подтверждающего регистрацию на территории Индии комбинированного товарного знака, включающего заявленное обозначение, (рег. № 4359667) с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.10.2019) поступления заявки №2019750992 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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 требованиями 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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 качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**TaMashAe MIADI**», состоящее из словесных элементов «TaMashAe» и «MIADI», при этом первое слово выполнено с чередованием заглавных и строчных букв стандартного шрифта латинского алфавита, а второе - заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг, а именно:

30 класса МКТУ - блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; крупы пищевые; лепешки рисовые; рис; рис моментального приготовления.

35 класса МКТУ - продвижение продаж товаров 30 класса МКТУ, а именно риса.

Отсутствие в лексических словарях основных европейских языков словесных элементов заявленного обозначения свидетельствуют об их фантазийном характере.

Вывод экспертизы об опасности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара при регистрации заявленного обозначения на имя заявителя был обоснован ссылками на сведения из сети Интернет:

<http://tamashaee.ru/>;

<https://www.ozon.ru/context/detail/id/164755547/#section-description>;

https://www.avito.ru/moskva/produkty_pitaniya/ris_basmati_tamasha_optom_1681329661.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Вместе с тем, анализ ссылок, приведенных в заключении по результатам экспертизы, показал, что они не могут достоверно свидетельствовать о том, что у российского потребителя на дату подачи (10.10.2019) заявки №2019750992 на

регистрацию товарного знака сложилась стойкая ассоциативная связь между заявленным обозначением и производителем в лице индийской компании «V. S RICE EXPORTS».

Так, сайт <http://tamashae.ru/> содержит рекламную информацию о Группе Компаний Аразренк, г. Долгопрудный, которая производит оптовые отгрузки риса от 100 кг, при этом на сайте отсутствует информация о компании «V. S RICE EXPORTS» как о производителе риса.

Кроме того, согласно представленным данным с сервиса WHOIS, сайт <http://tamashae.ru/> зарегистрирован 20.02.2015 на частное лицо, при этом указания на компанию «V. S RICE EXPORTS» отсутствуют. Учитывая, что заявителем представлены материалы, подтверждающие, что заявитель вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации рис, маркированный заявленным обозначением, с 2014 года, данная ссылка не может являться свидетельством о введении в заблуждение российского потребителя относительно производителя товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Ссылка на сайт <https://www.ozon.ru/context/detail/id/164755547/#section-description>, где предлагается к продаже рис Басмати Tamashae Miadi индийский продавцом в лице компании «Green Project», не может объективно свидетельствовать о производителе товаров, которые предлагаются к продаже, поскольку сайт www.ozon.ru представляет собой интернет-магазин, где размещаются объявления о продаже и покупке товаров различными лицами, в том числе, частными лицами и компаниями, не имеющими какого-либо отношения к производителям этих товаров, при этом на этом сайте отсутствует упоминание о компании «V. S RICE EXPORTS».

Анализ информации, представленной на этом сайте, свидетельствует о том, что поставки риса басмати Tamashae Miadi из Индии на территорию Российской Федерации осуществлялись различными компаниями без указания производителя. Кроме того, отсутствие фиксированной даты размещения информации на сайте не дает возможности оценить ее известность потребителю на дату подачи заявки.

Что касается сайта

https://www.avito.ru/moskva/produkty_pitaniya/ris_basmati_tamasha_optom_1681329661,

то на нем представлена информация о товаре (рисе Басмати Tamashae Miadi), которые предлагает к продаже сам заявитель – ООО «ЛАВПРОД».

Соответственно коллегия не может сделать обоснованный вывод о том, что в сознании потребителя на дату подачи заявки возникла и сохранилась устойчивая ассоциативная связь между заявленным обозначением и производителем товаров 30 класса МКТУ в лице компании «V. S RICE EXPORTS».

Таким образом, коллегия полагает, что отсутствуют обоснованные и объективные данные, свидетельствующие о способности заявленного обозначения вводить российского потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров 30 класса и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, которые могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что заявителем было получено на территории Индии исключительное право на комбинированный товарный знак, включающий заявленное обозначение, зарегистрированный под №4359667 с приоритетом от 27.11.2019, для широкого перечня товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указаны следующие регистрации:

- словесные товарные знаки «MODI MIDI» по свидетельству №674947 [1] и «MIDI MODI» по свидетельству №657975 [2];
- словесный товарный знак «ТАМАША чай» по свидетельству №603595 [3];
- словесные товарные знаки «MIAD» по свидетельству №461380 [4] и «МИАД» по свидетельству №461379 [5];



- комбинированный знак «  » по международной регистрации №999877 [6];



- комбинированный знак «  » по международной регистрации №828169 [7].

Товарные знаки [1] – [2] зарегистрированы, в частности, в отношении следующих товаров и услуг:

30 - ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макароны являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука бобовая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы];

семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; солод для употребления в пищу; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия кислый для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортилли; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный.

35 - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Словесный элемент «MIDI» представляет собой сокращение в английском языке (англ. Musical Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс музыкальных инструментов) — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными между электронными музыкальными инструментами (<https://ru.wikipedia.org/wiki/MIDI>), кроме того, это слово для среднего российского потребителя может вызывать ассоциации со средней длиной, размером (миди – средняя длина, например, одежды). Однако в целом сочетание слов MODI MIDI и MIDI MODI не имеет перевода на русский язык и, соответственно, смыслового значения.

В товарном знаке [3], зарегистрированном в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай; чайные напитки; чай со льдом», словесный элемент «чай» является неохраняемым элементом, соответственно, доминирующее положение занимает словесный элемент «ТАМАША».


Товарные знаки [4] и [5] зарегистрированы в отношении следующих товаров и услуг:

30 - кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; булки; вафли; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао-продукты; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе-сырец; крекеры; напитки какао-молочные; напитки

кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пряники; пряности; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; сладости; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; чай со льдом; шоколад.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.



Комбинированный знак «  » включает в себя словесные элементы «Midi» и «mondi con piacere», выполненные буквами латинского алфавита на фоне темного овала. Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «Midi», выполненный оригинальным шрифтом буквами крупного размера, значительно превышающими размер букв в словосочетании «mondi con piacere».

Правовая охрана на территории Российской Федерации комбинированному знаку [6] предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ:

Flours and preparations made from cereals, bakery goods, bread, bread sticks, rusks, longuets, sliced bread, crackers, pastry goods and cookies, biscuits, flat breads, snacks, bakery products, farinaceous food pastes, blown maize, flakes cereals, tea, coffee, cocoa, chocolate, confectionery, caramels, honey, spices./ Мука и полуфабрикаты из круп, хлебобулочные изделия, хлебобулочные палочки, сухари, лонгеты, нарезанный хлеб, крекеры, кондитерские изделия и печенье, лепешки, закуски, хлебобулочные изделия, мучные пищевые пасты, выдувная кукуруза, хлопья злаков, чай, кофе, какао, шоколад, кондитерские изделия, карамель, мед, специи.



Комбинированный знак « » содержит словосочетание «Jardins du MIDI», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, размещенными в овале на фоне стилизованного цветка желтого цвета с зелеными листиками.

Правовая охрана на территории Российской Федерации комбинированному знаку [7] предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ:

Condiments and spices, aromatic preparations for food made with garlic, onions, ginger, thyme, black pepper, chilli pepper, turmeric, tomato, rosemary, basil, shallots, parsley, chives, lovage, celery, chervil, dill, tarragon, rosemary, marjoram, parsley, oregano, basil, paprika, coriander, cumin; preserved, ground, dried, dehydrated and/or pulped flavourings, condiments and spices./ Приправы и специи, ароматические препараты для пищевых продуктов, приготовленные из чеснока, лука, имбиря, тимьяна, черного перца, перца чили, куркумы, помидоров, розмарина, базилика, лука-шалота, петрушки, зеленого лука, любистка, сельдерея, кервеля, укропа, эстрагона, розмарина, майорана, петрушки, орегано, базилика, паприки, кориандра, тмина; консервированные, молотые, сушеные, обезвоженные и/или измельченные ароматизаторы, приправы и специи.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] показал отсутствие между ними сходства по фонетическому и визуальному критериям, что обусловлено различным количественным составом входящих в них звуков и букв и слогов, при этом одинаковые звуки не совпадают между собой по взаимному расположению. Отсутствует также фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Кроме того, сравниваемые обозначения различаются по фонетической и визуальной длине.

Несмотря на то, что сравниваемые словесные обозначения выполнены буквами латинского алфавита, различное расположение букв по отношению друг к другу и

использование букв разного регистра в заявленном обозначении, формируют различие в общем зрительном впечатлении при визуальном восприятии сравниваемых обозначений.



Отсутствие смыслового значения в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому критерию сходства.

Фонетические и визуальные различия между словесными элементами сравниваемых обозначений позволяют сделать вывод об отсутствии сходства между ними в целом.

Несмотря на то, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [2], включают в себя товары и услуги, однородные с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, установленное отсутствие сходства между обозначениями позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности их смешения даже в отношении однородных товаров и услуг.

Сравнение заявленного обозначения с противопоставленными



комбинированными знаками «  » и «  » показывает отсутствие между ними сходства не только по фонетическому и визуальному признакам, что обусловлено отсутствием фонетического вхождения, разным составом звуков и букв, разной фонетической и визуальной длиной словесных элементов, разным общим зрительным впечатлением при восприятии знаков, но и по семантическому признаку, поскольку в противопоставленных знаках присутствуют словесные элементы «*mondi con piacere*» (в переводе с итальянского - кусайте с удовольствием) и «*Jardins du MIDI*» (в переводе с французского - сады Миди), способные вызывать в сознании потребителя ассоциации, связанные со словом «*MIDI*», как с чем-то, имеющим средний размер, длину.

Отсутствие сходства между заявленным обозначением сравниваемыми обозначениями позволяет сделать вывод об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений в отношении однородных товаров и услуг.

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «ТАМАША чай» [3], «MIAD» [4] и «МИАД» [5], которое определяется фонетическим сходством словесных элементов «TAMASHAE» - «ТАМАША» и «MIADI» - «MIAD» - «МИАД», обусловленным наличием близких и совпадающих согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности и, соответственно, полным фонетическим вхождением противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение «TaMashAe MIADI».

В связи с указанным заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ, исключив из него все товары, которые могут быть признаны однородными с товарами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3] – [5].

Таким образом, для скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ *«блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; крупы пищевые; лепешки рисовые; рис; рис моментального приготовления»* отсутствуют препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2019750992.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки «MIAD» [4] и «МИАД» [5] охраняются также в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продвижение товаров [для третьих лиц]»*, которые однородны услугам 35 класса МКТУ *«продвижение продаж товаров 30 класса МКТУ, а именно риса»*, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Однородность этих услуг обусловлена принадлежностью к одному виду услуг «продвижение товаров», одинаковым назначением, при этом, несмотря на изменения, ограничивающие область оказания услуг заявителем только продвижением продаж определенного товара, а именно, риса, услуги, включенные в противопоставленные товарные знаки, носят более общий характер, предполагая продвижение товаров без каких-либо ограничений.

Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса для услуг обосновано только в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.08.2020, отменить решение Роспатента от 01.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019750992.