

**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, рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Саниос», Московская обл., г.о. Домодедово, г. Домодедово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021763141 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение « *СанИос* *Специи со всего мира!* » по заявке № 2021763141, поступившей 29.09.2021, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, перечисленных в заявке.

Роспатентом принято решение от 03.02.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021763141. В заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 03.02.2023, установлено, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:



- с коллективным товарным знаком «  » по свидетельству № 845342 с приоритетом от 12.04.2021, зарегистрированным на имя Отрадновой Виктории Владимировны, Волгоградская область, г. Волжский, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 30, 35 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » по свидетельству № 464021 с приоритетом от 01.07.2010 (срок действия исключительного права продлен до 01.07.2030), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Алекс», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «Специи со всего мира» заявленного обозначения не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым элементом.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.12.2023, заявителем представлены следующие доводы:

- элемент «Специи со всего мира» обладает слабой различительной способностью, поскольку слова, из которых он состоит, часто используются в составе других зарегистрированных товаров знаков как неохраняемые элементы;

- признание элемента «Специи со всего мира» неохраняемым позволяет снять противопоставление товарного знака по свидетельству № 845342;

- заявитель поддерживает свою позицию, изложенную в ответе на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;


- заявитель продолжает настаивать на отсутствии сходства сравниваемых обозначений по фонетическому, визуальному и семантическому критериям;

- слово «СанИос» является словом искусственным, составленным из частей «Сан» и «Иос», где «Сан» – это звание, связанное с высоким положением и высокой должностью, а также первая часть географических и других наименований, которая пишется через дефис (Сан-Марино, Сан-Ремо, Сан-Сальвадор, и др.);

- при добавлении искусственного слова «Иос», как уже было сказано в ответе на уведомление, слово «СанИос» с большой долей вероятности будет восприниматься как стилизация под название южных городов, которые начинаются со слова «Сан»;

- в сочетании с изобразительным элементом, выполненным в виде цветка, заявленное обозначение «рисует» образ некоего южного города (городка, места), где много цветов и зелени, и где произрастают растения, из которых изготавливается продукция заявителя;



- слово «Санис» противопоставленного знака «» также является искусственным, в нем практически не угадываются слова естественного происхождения, но в сочетании с изображением полукольца можно предположить, что оно образовано от английского «Sun», означающего солнце, а полукруг изображает часть солнца или украшение в виде кольца по цвету одинакового с золотом, что символично для ювелирных изделий;


- предположить, что противопоставленный товарный знак образован от английского слова «Sun», могут только потребители, владеющие английским языком, для остальных потребителей слово будет восприниматься как абсолютно выдуманное;

- противопоставленный товарный знак читается без разделения на части, при этом постановка ударения в нем не очевидна;

- словесная часть «Специи мира» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 845342 является словосочетанием, указывающим на вид товара, и носит описательный характер;

- неохраняемый элемент заявленного обозначения «Специи со всего мира» не обладает различительной способностью, выполнен мелким шрифтом и не доминирует в композиции;



- сильным элементом противопоставленного товарного знака «» является изображение глобуса, следовательно, в заявленное обозначение и данный товарный знак заложены разные понятия и идеи;

- в сравниваемых обозначениях отсутствует подобие заложенных понятий, идей, а также нет совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- сходство по фонетическому критерию в данном случае не однозначно, поскольку существуют различия в звучании из-за разного количества слов в их словесных составляющих, разной интонации;

- элемент «Специи со всего мира», дополняющий слово «СанИос» делает звучание длинным, что сильно отличает его от короткого слова «Санис» и даже от словосочетания «Специи мира»;

- также в заявленном обозначении присутствуют дополнительные слова «со всего», создающие существенное отличие в звучании заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

- общие композиции в сопоставляемых обозначениях абсолютно не похожи друг на друга;

- при несовпадении по семантическому критерию, а также неоднозначном сходстве по фонетике, визуальные отличия усиливают различия обозначений.

С учетом вышеизложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации заявленного обозначения и зарегистрировать его для всего заявленного перечня товаров и услуг.

С возражением представлена копия ответа заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 17.01.2024, заявителем приобщено дополнение к возражению, в котором сообщается о предоставлении правообладателем товарного знака по свидетельству № 464021 письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя. К дополнению приложен подлинник письма ООО «Алекс» от 19.12.2023.

Вместе с тем по просьбе заявителя, обусловленной необходимостью корректировки перечня товаров и услуг, указанных в согласии, заседание коллегии было перенесено.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 13.03.2024, заявителем представлен оригинал письменного согласия ООО «Алекс» от 27.02.2024 и ходатайство об уточнении перечня товаров и услуг, для которых заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения.

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

С учетом даты (29.09.2021) подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим, графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 качестве товарного знака по заявке № 2021763141 заявлено



комбинированное обозначение « *СанИос* *Специи со всего мира!* », состоящее из изобразительного элемента и расположенных на двух строках слов «СанИос», «Специи со всего мира» с восклицательным знаком в конце фразы. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, с учетом ходатайства от 13.03.2024, в отношении следующих товаров и услуг:

30 - бадьян; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; имбирь молотый; карри [приправа]; корица [пряность]; куркума; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; приправы, в том числе приправы овощные; пряности; соль, в том числе соль морская с добавлением специй; соль поваренная, в том числе соль с добавлением специй; соль сельдерейная; соль для консервирования пищевых продуктов; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сахар; специи, в том числе базилик, горчица, кориандр, кумин зира, лавровый лист, перец чили, перец паприка, перец горошком, смесь перцев горошком, укроп, петрушка, гвоздика, кардамон, чеснок сушеный, мускатный орех, сельдерей сушеный, розмарин, тимьян, тмин, чабер, сумах, орегано, лук сушеный, майоран, морковь сушеная, сахарная пудра, лимонная кислота (специя); желатины ароматизированные и подслащенные; ванилин [заменитель ванили]; тамаринд [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи];

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; услуги по розничной и оптовой продаже товаров, в том числе с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

В рамках применения положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса оспариваемым решением было установлено, что элемент «Специи со всего мира» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Заявитель не оспаривает указание в качестве неохраняемого элемента слов «Специи со всего мира», которые относятся к характеристикам товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначено обозначение. Данный элемент не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, однако его периферийное расположение и одновременное доминирование иных элементов обозначения обуславливает возможность признания указанных слов неохраняемым элементом товарного знака.

Оспариваемым решением отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, так как выявлены сходные до



степени смешения товарные знаки «



и «

» по свидетельству № 464021.

При оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса коллегией принято во внимание то обстоятельство, что правообладателем



товарного знака «

» по свидетельству № 464021 предоставлено согласие на регистрацию обозначения по рассматриваемой заявке на имя заявителя в полном объеме заявленного перечня, в связи с чем оснований для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с указанным противопоставлением более не имеется.

В свою очередь, анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с противопоставлением товарного знака



« » по свидетельству № 845342 показал следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически сходные слова «Специи со всего мира» и «Специи мира».

Визуально неохраняемые слова «Специи со всего мира» заявленного обозначения выполнены более мелким шрифтом, в связи с чем, как верно отмечено в возражении, доминирующее значение приходится на элемент «СанИос». Вместе с тем в композиции противопоставленного товарного знака именно слова «Специи мира» обращают на себя внимание потребителя и служат охраняемым доминирующим элементом товарного знака.

Таким образом, в заявленном обозначении словесный элемент «Специи со всего мира» воспроизводит по смыслу доминирующий словесный элемент «Специи мира» противопоставленного товарного знака, кроме того, влияет на общее впечатление, в связи с чем частичное совпадение по фонетике и полное совпадение по семантике данного элемента с единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака обуславливает их смысловое и фонетическое ассоциирование, поскольку не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного обозначения. Наличие в сравниваемых товарных знаках тождественного словесного элемента свидетельствует о том, что определенная степень сходства сравниваемых обозначений имеется (см. практику Суда по интеллектуальным правам, изложенную в актах от 21.05.2018 по делу № СИП-210/2017, от 26.11.2018 по делу № СИП-147/2018, от 25.01.2019 по делу № СИП-261/2018, от 11.07.2019 по делу № СИП-21/2019, от 25.12.2019 по делу № СИП-137/2018, от 31.03.2021 по делу № СИП-569/2020, от 28.06.2023 по делу № СИП-985/2022). Присутствующие в заявленном

обозначении словесные элементы «со всего», «СанИос», хотя и удлиняют звукоряд, но не меняют смыслового восприятия обозначения в целом. Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания различными заложенных в сравниваемые обозначения понятия и идеи.

Что касается общего зрительного впечатления, то графический критерий сходства в данном случае имеет второстепенное значение, ввиду превалирования смыслового признака, а также за счет фонетического вхождения в оба обозначения тождественного сочетания слов. Выполнение словесных элементов буквами одного алфавита дополнительно сближает заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по данному критерию.

Таким образом, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству № 845342 являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях заявки № 2021763141 и свидетельства № 845342, показал следующее.

Испрашиваемые товары «бадьян; водоросли [приправа]; гвоздика [пряность]; имбирь молотый; карри [приправа]; корица [пряность]; куркума; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; приправы, в том числе приправы овощные; пряности; соль, в том числе соль морская с добавлением специй; соль поваренная, в том числе соль с добавлением специй; соль сельдерейная; соль для консервирования пищевых продуктов; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сахар; специи, в том числе базилик, горчица, кориандр, кумин зира, лавровый лист, перец чили, перец паприка, перец горошком, смесь перцев горошком, укроп, петрушка, гвоздика, кардамон, чеснок сушеный, мускатный орех, сельдерей сушеный, розмарин, тимьян, тмин, чабер, сумах, орегано, лук сушеный, майоран, морковь сушеная, сахарная пудра, лимонная кислота (специя); желатины ароматизированные и подслащенные; ванилин [заменитель ванили]; тамаринд [приправа]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]» являются однородными товарам «ванилин [заменитель ванили]; гвоздика [пряность]; имбирь молотый; карри

[приправа]; корица [пряность]; куркума; орех мускатный; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; приправы; пряности; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; соль поваренная; специи; травы огородные консервированные [специи]; чеснок измельченный [приправа]; шафран [специи]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку они относятся к одному роду и виду товаров, имеют одинаковое назначение, общие круг потребителей и условия реализации. Степень однородности является высокой.

Что касается услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня, то они относятся к деятельности по продаже товаров, их продвижению, а также бизнес-услугам и услугам информационным. Перечень противопоставленной регистрации услуг не содержит, при этом коллегия не имеет сведений об обстоятельствах, усугубляющих вероятность смешения сравниваемых обозначений при маркировке ими услуг, с одной стороны, и товаров, с другой стороны.

С учетом изложенного заявленное обозначение, несмотря на признание сходного элемента неохранным, может быть признано не соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ. В то же время для услуг заявленного перечня в связи с предоставлением согласия правообладателя товарного знака по свидетельству № 464021 оснований для применения положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса более не имеется.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2023, отменить решение Роспатента от 03.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021763141.**