

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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, рассмотрела поступившее 12.05.2023 возражение индивидуального предпринимателя Романова Алексея Викторовича (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781643, при этом установила следующее.

ОКЕАН ДЛЯ ВАЖНЫХ РЫБ

Товарный знак по свидетельству
№781643 с приоритетом от 02.04.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.11.2020 на имя Еременко Максима Алексеевича, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Первомайская, 19, кв. 51 (далее — правообладатель) в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пунктов 8 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- индивидуальный предприниматель Романов Алексей Викторович (ОГРНИП 316774600419052) является правообладателем товарного знака «ОКЕАН» в соответствии со свидетельством №796166, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 5 февраля 2021 г. Действие данного товарного знака распространяется на 43 класс МКТУ, включая: закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом и т.д.

- ИП Романов А.В. предоставляет право использования данного товарного знака посредством заключения договоров коммерческой концессии, извлекая прибыль в виде получения паушального взноса и роялти по каждому договору коммерческой концессии. Кроме того, ИП Романов А.В. отслеживает выполнение пользователями товарного знака условий договора коммерческой концессии для целей поддержания единообразия и целостности концепции ведения деятельности под данным товарным знаком. Потребитель, посещая заведение общественного питания, работающего под товарным знаком «ОКЕАН», связывает данное заведение с именем ИП Романова А.В. ИП Романов А.В. ведет маркетинговую и рекламную кампанию, направленную на продвижение товарного знака на рынке, увеличивая привлекательность товарного знака;

- в частности, ИП Романов А.В. заключил договоры коммерческой концессии по товарному знаку №796166:

№ ОК-1 от 01.05.2021 с ООО «Океан-1» (ОГРН 1217700064196);

№ 88 от 15.02.2023 с ООО «Благодатские продукты» (ОГРН 5157746185977);

№ 90 от 20.03.2023 с ООО «Океан-2» (ОГРН 1227700826462).

- к возражению прилагаются скриншоты и фотографии, подтверждающие осуществление деятельности указанных ресторанов и использования ими товарного знака № 796166. Таким образом, товарный знак №796166 используется в экономической деятельности указанных юридических лиц в части услуг, указанных в 43 классе МКТУ: закусочные, кафе, кафетерии, рестораны,

рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом;

- товарный знак «ОКЕАН ДЛЯ ВАЖНЫХ РЫБ» по свидетельству №781643, используемый в коммерческой деятельности ООО «Сайран» (ОГРН 1182375060251), содержит в себе словесный элемент, тождественный товарному знаку № 796166 - слово «ОКЕАН», что делает знаки сходными до степени смешения. При этом товарный знак № 796166 получил приоритет раньше - 05.05.2017, а товарный знак № 781643 позже - 02.04.2020. Оба товарных знака используются для наименования ресторанов (43 класс МКТУ), реализующих блюда из рыбы и морепродуктов;

- слово «ОКЕАН», расположенное в начальной области обозначения в оспариваемом товарном знаке, является центральным - с него начинается восприятие обозначения потребителем. Именно на него делается акцент при произношении товарного знака целиком и падает логическое ударение, так же оно сразу указывает на то, что ресторан готовит блюда из рыбы и морепродуктов. Поэтому оно является сильным индивидуализирующим элементом;

- наличие в составе оспариваемого товарного знака слов «ДЛЯ ВАЖНЫХ РЫБ» не ослабляет смыслового сходства сравниваемых товарных знаков, поскольку не меняет значения слова «ОКЕАН» и не используется как фантазийное название всего словосочетания. Фактически данные слова в составе оспариваемого товарного знака в силу своей описательности воспринимаются как слабые элементы;

- также имеется и графическое сходство, так как в обоих случаях слово «ОКЕАН» выполнено заглавными буквами на русском языке. Таким образом, имеет место высокая степень сходства сравниваемых товарных знаков. Кроме того, согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны;

- сравниваемые товарные знаки не совпадают по ряду признаков фонетического сходства, так как имеют разное количество и состав букв. Однако, наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «ОКЕАН» имеет важное значение в восприятии обозначения в целом, заостряя внимание потребителя именно на фонетическом звучании отдельного словесного элемента «ОКЕАН»;

- анализ по графическому критерию указывает на определенное сходство в части печатного шрифта, цвета и алфавита, несмотря на то, что знаки незначительно отличаются друг от друга, так как один знак состоит из одного слова, а другой из четырех. Таким образом, при анализе сравниваемых товарных знаков на предмет сходства до степени смешения выявлено определенное сходство по семантическому, звуковому и графическому критериям.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781643 в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: закусовые, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия свидетельства на товарный знак № 796166.
2. Копия свидетельства на товарный знак № 781643.
3. Договор коммерческой концессии (далее ДКК) № ОК-1 от 01.05.2021 с ООО «Океан-1».
4. ДКК № 88 от 15.02.2023 с ООО «Благодатские продукты».
5. ДКК № 90 от 20.03.2023 с ООО «Океан-2».
6. Выписка из ЕГРИП на ИП Романов А.В.
7. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Океан-1».
8. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Благодатские продукты».
9. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Океан-2».
10. Скриншоты и фотографии, подтверждающие деятельность ресторанов «Океан», использующих товарный знак № 796166.

11. Скриншоты, подтверждающие деятельность ресторана «ОКЕАН для важных рыб», использующего товарный знак № 781643.

12. Копия претензии ИП Романов А.В. в адрес ООО «Сайран» от 12.04.2023.

13. Копия ответа на претензию ИП Романов А.В. от ООО «Сайран» от 25.04.2023.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, мотивированный несогласием с его доводами. В частности, в отзыве указано следующее:

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как они отличаются фонетически, графически и семантически;

- фонетическое несходство обозначений состоит в разном количестве слов, слогов, букв и звуков, входящих в них;

- графически знаки являются несходными из-за их различной длины, обусловленной разным количеством слов в них входящих;

- в отношении смыслового сходства в отзыве отмечено, что оспариваемый товарный знак имеет фантазийный характер, в то время как противопоставленный знак «ОКЕАН» имеет совершенно определенное смысловое значение - непрерывная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова и обладающая общностью солевого состава (Большой энциклопедический словарь);

- данный вывод также подтверждается тем, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 781643 был зарегистрирован без направления уведомления, то есть он был признан экспертизой не сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение, а также многочисленными регистрациями аналогичных товарных знаков в отношении услуг 43 класса МКТУ, в состав которых входит слово «ОКЕАН», например,



товарный знак (по свидетельству №455405), БОЛЬШОЙ ОКЕАН по свидетельству №903478, МОРЕ-ОКЕАН по свидетельству №596120, ОКЕАН В



ГОРОДЕ по свидетельству №899417, по свидетельству №653686. При этом у части приведенных товарных знаков, приоритет ранее приоритета товарного знака «ОКЕАН» лица, подавшего возражение;

- при оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях. При этом необходимо тщательно подходить к вопросу о том, есть ли в рассматриваемой ситуации обстоятельства для принятия другого решения, отличного от предыдущих решений Роспатента;

- в отношении того, что лицо, подавшее возражение, представляет право использования товарного знака «ОКЕАН» по свидетельству № 796166 посредством заключения договоров коммерческой концессии, отмечено, что все представленные договоры коммерческой концессии подписаны позже даты приоритета оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, 14.07.2023 были представлены дополнительные пояснения, касающиеся отзыва на возражение, в которых, в частности, указано, что наличие в составе оспариваемого товарного знака слов «ДЛЯ ВАЖНЫХ РЫБ» не ослабляет смыслового сходства, поскольку не меняет значения слова «ОКЕАН» и не используется как фантазийное название всего словосочетания. Фактически данные слова в составе оспариваемого товарного знака в силу своей описательности воспринимаются как слабые элементы. Необходимо отметить, что в русском языке имеется устойчивое выражение (фразеологизм) «Важная птица». Согласно Фразеологическому словарю русского литературного языка (М: Астрель, АСТ. А. И. Фёдоров. 2008) выражение «важная птица» обозначает «Человека, занимающего высокое общественное или служебное положение, обладающего властью, большим влиянием». Используя

прием метонимии (замены одного слова другим на основании смежности двух предметов, понятий и т.д.) в выражении «Важная птица» слово «птица» заменяется на слово «рыба», не меняя существенно первоначальный смысл выражения. Таким образом, смысловое значение выражения «ОКЕАН ДЛЯ ВАЖНЫХ РЫБ» применительно к предприятию общественного питания (43 классу МКТУ) ресторану «ОКЕАН» для людей, занимающих высокое общественное или служебное положение, обладающих властью, большим влиянием. Таким образом, слова «для важных рыб» фактически являются уточняющими или характеризующими словами. В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 18.06.2013 № 2050/13 добавление к известному товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Товарные знаки № 781643 и № 796166 являются сходными и по звучанию, и по семантическому признаку. Относительно представленных правообладателем других товарных знаков, отмечено, что данные знаки либо были зарегистрированы после регистрации товарного знака по свидетельству № 796166, либо слово «Океан» имеется в составе других слов товарного знака, но расположено не вначале и на него не падает логическое ударение.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.04.2020) приоритета оспариваемого 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации.

Согласно статье 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления

предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с этим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №781643 представляет собой словесное обозначение «ОКЕАН ДЛЯ ВАЖНЫХ РЫБ», выполненное буквами русского алфавита и расположенное на одной строке.

Правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №781643 оспаривается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» на основании несоответствия товарного знака требованиям пунктов 8 и 10 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует отметить, что возражение не содержит обоснования нарушения положений указанной статьи ни в части сходства оспариваемого знака с фирменным наименованием, ни в части сходства с коммерческим обозначением.

Что касается представленных в возражении документов [1-13], то они касаются использования лицом, подавшим возражение, принадлежащего ему товарного знака «ОКЕАН» (договоры коммерческой концессии [3-5] и скриншоты с фотографиями ресторанов [10]) либо касаются деятельности других лиц (выписки из ЕГРЮЛ [7-9], скриншоты, подтверждающие деятельность ресторана «ОКЕАН для важных рыб» [11]). Кроме того, указанные документы имеют более позднюю дату, нежели дата приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении его сходством до степени смешения со словесным товарным знаком «ОКЕАН» по свидетельству №796166 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

При этом следует отметить, что очевидная однородность услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, услугам 43 класса МКТУ товарного знака лица, подавшего возражение, обусловленная их идентичностью, правообладателем не оспаривается.

Анализ товарного знака **ОКЕАН ДЛЯ ВАЖНЫХ РЫБ** по свидетельству № 781643 на соответствие его требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Данная норма права подлежит применению, когда сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными в целом, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Для целей применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса важно учитывать особенности применения данной нормы, действие которой направлено на недопущение нарушений прав третьих лиц тогда, когда спорный фрагмент, присутствуя в композиции товарного знака, приводит к нарушению прав на объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат иным лицам.

Такая ситуация не идентична простому вхождению спорного слова в состав обозначения. Учету подлежит его грамматическая и смысловая связь с иными элементами товарного знака, равно как и роль, которую выполняет спорный фрагмент.

Таким образом, необходимо определить, исходя из особенностей композиционного построения элементов товарного знака, воспринимается ли спорное слово в качестве автономной единицы обозначения.

Следуя необходимости проведения такого анализа, коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак представляет собой неделимое словосочетание, которое состоит из четырех слов, связанных между собой подчинительной связью по смыслу и грамматически в соответствии с правилами русского языка.

При этом следует отметить, что слово «ОКЕАН» в оспариваемом товарном знаке содержится в составе словосочетания, а не само по себе, в качестве отдельного не доминирующего в знаке элемента и не связанного с другими элементами оспариваемого знака грамматически, по смыслу и композиционно, что подтверждается также графической проработкой знака, в котором все слова выполнены в единой стилистике с использованием букв одинакового размера и одинакового шрифта.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу, что слово «ОКЕАН» в составе товарного знака по свидетельству № 781643 не является элементом, который выполняет независимую от других элементов фонетическую и смысловую роль.

Указанное обстоятельство, несмотря на однородность услуг сопоставляемых знаков, не позволяет применить к оспариваемому товарному знаку норму пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №781643.