

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.06.2023, поданное АО "Делфин индастри", Московская область, г. Пушкино (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №878319, при этом установлено следующее.



Товарный знак «» по заявке № 2020771325
с приоритетом от 13.12.2020 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.07.2022 за №878319 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фуджима», Приморский край, г. Владивосток (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01, 09, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.06.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку,

мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку является правообладателем товарного знака по свидетельству №564073, сходного с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров;

- товарный знак по свидетельству №564073 представляет собой словесный товарный знак «UJIMA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита;

- на имя Акционерное общество «Дельфин индастри» зарегистрирован товарный



знак « » по свидетельству № 562835 с датой приоритета - 16.10.2014, в отношении товаров 01, 03 и 04 классов МКТУ, в соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Кодекса правообладатель вправе использовать свои товарные знаки любым не запрещенным законом способом, в том числе совместно;

- оспариваемый товарный знак «FUJIMA» № 878319 является сходным до степени смешения с товарным знаком «UJIMA» по свидетельству № 564073, правообладателем которого является, лицо, подавшее возражение, и зарегистрирован в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, в силу графического, фонетического и семантического сходства;

- противопоставленный товарный знак № 564073, зарегистрированный в отношении товаров 01 класса МКТУ, которые являются однородными всем товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 878319.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №878319 недействительным частично, в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

К возражению приложены сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении указанных в возражении средств индивидуализации, а также выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фуджима» [1, 2].

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, 21.07.2023 представил свой отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не согласен с доводами лица, подавшего возражение, указывает на отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями ввиду наличия цветовых и шрифтовых отличий исполнения у оспариваемого товарного знака;

- между сравниваемыми обозначениями есть незначительное фонетическое сходство, однако при восприятии оспариваемого товарного знака внимание потребителя фокусируется именно на сочетании словесного элемента «FUJIMA» буквами латинского алфавита красного цвета с окантовкой белого цвета с изобразительным элементом в виде солнца красного цвета, внутри которого находится словесный элемент «FUJIMA». Кроме того, очевидно, что потребитель воспринимает то или иное обозначение как единое целое, а не отдельные его элементы, поэтому «FUJIMA» в сознании потребителя не может ассоциироваться исключительно со словесным элементом «UJIMA»;

- правообладатель отмечает, что при подаче заявки №2014735001 от 16.10.2014 г. на регистрацию обозначения «UJIMA» в качестве товарного знака АО «Дельфин индастри» в строке «571» заявки указали описание заявленного обозначения, а именно: «Заявленное словесное обозначение «UJIMA» выполненное буквами латинского алфавита. Русская транслитерация слова «UJIMA» - «уйима». Слово «UJIMA» на русский язык не переводится»;

- относительно признаков семантического (смыслового) сходства, следует отметить, что сравниваемые обозначения являются фантазийными и как таковые не имеют определенной семантики;



- в сравниваемых товарных знаках № 878319 и № 564073 зарегистрированные в схожем 01 классе МКТУ, отличие в одну букву не является основанием для оспаривания товарного знака, так как наличие в товарном знаке «FUJIMA» буквы «F» усиливает отличие от товарного знака «UJIMA», тем самым не вводя потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- правообладатель указывает на отсутствие однородности товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарный знак, перечень оспариваемого товарного знака намного шире противопоставленного;

- в действиях АО «Делфин индастри» усматривается нарушение статьи 10.bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 Кодекса;

- ООО «Фуджима» осуществляет деятельность по продаже японских жидких удобрений, стимуляторов и подкормок для растений на популярных маркетплейсах OZON, Wilberries, Яндекс Маркет, о чем подтверждают скриншоты с данных маркетплейсов. Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован после получения безотзывного согласия 07.04.2022 г. от Компании SMS-Export Co. Ltd, являющейся правообладателем товарного знака международной регистрации № 6180594, зарегистрированного в отношении 01, 03, 05, 09, и 16 классов МКТУ;

- правообладателем представляются сведения об активном использовании и вводе в гражданский оборот товаров, маркируемых оспариваемым товарным знаком;

- лицом, подавшим возражение, поданы заявки  «**FUJIMA**» №2023743823 и  «**FUJIMA**» №2023743826;

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены:

3. Безотзывное согласие 07.04.2022 г. от Компании SMS-Export Co. Ltd;
4. Информация с сайта WIPO о международной регистрации товарного знака №6180594;
5. Свидетельство на ТЗ «FUJIMA» на японском языке;
6. Скриншоты сайтов OZON, WILDBERRIES, Яндекс Маркет;
7. Скриншоты сайтов <https://japanfer.ru/>; <https://fujima-bad.ru/>, браузера;
8. Согласие на использование товарного знака № 878319 от 08.08.2022 г.;

9. Договор о коммерческом сотрудничестве от 16.09.2019 г. (с доп. Соглашением к Договору от 02.07.2022 г.); таможенные декларации на товары; агентский договор № 31/18 от 07.09.2018 между поставщиком-импортером ООО «Фрегат ДВ» и ИП Диденко Д.В.; декларация о соответствии; свидетельства о государственной регистрации продукции:

10 Сведения по заявкам №2023743823 и №2023743826;

11. Скриншот сайта <http://fujima-japan.com/ru/?page=catalog>;

12. Фото товаров, лица подавшего возражения

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (13.12.2020) товарного знака по свидетельству №878319 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.


Заинтересованность АО "Делфин индастри", обусловлена тем, что данное лицо

является правообладателем товарного знака « **UJIMA** » по свидетельству №564073 с более ранним приоритетом, с которыми оспариваемый товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения. Также, в возражении указано, что противопоставленный товарный знак совместно используется с



товарным знаком «  » по свидетельству №852835, который также принадлежит АО "Делфин индастри".



Оспариваемый товарный знак  по свидетельству №878319 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «FUJIMA», выполненный буквами латинского алфавита, изображение иероглифов, изобразительный элемент в виде окружности по середине которого расположен словесный элемент «FUJIMA».

Знак охраняется в красном и белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В своем возражении, лицо, подавшее возражение, в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №878319 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса приводит в качестве противопоставления товарный знак

UJIMA

« _____ » по свидетельству №564073, при этом по тексту возражения



указывает на наличие иного товарного знака « _____ » по свидетельству №852835, зарегистрированного на его имя.

UJIMA

Противопоставленный товарный знак « _____ » по свидетельству №564073 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, следующее.

Согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/>, <https://translate.academic.ru/fujima/xx/ru/>) словесный элемент оспариваемого товарного знака «FUJIMA» не имеет семантического значения, что приводит к невозможности проведения анализа на семантическое сходство.

Сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «FUJIMA»/ «UJIMA» (данные словесные элементы могут иметь произношение [ФУДЖИМА] / [УДЖИМА]), которые несут основную индивидуализирующую функцию знаков. Так, при сравнении слов [ФУДЖИМА] / [УДЖИМА] установлено, что большинство звуков (шесть из семи), расположенных в одинаковой последовательности имеют тождественное звучание, отличие в один звук [Ф], не приводит к значительным фонетическим отличиям, способным повлиять на сходство знаков в целом.

Графически, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки имеют отдельные визуальные различия, выраженные в цветовом исполнении и наличии изобразительных элементов у оспариваемого товарного знака при этом,

указанные отличия несут второстепенную роль в индивидуализации товаров и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку, запоминание знаков, происходит, прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, который в свою очередь имеет превалирующее значение.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому критерию сходства, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом и невозможности вывода о низкой степени сходства сравниваемых обозначений.


Анализ однородности товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых лицо, подавшее возражение, просит прекратить правовую охрану оспариваемого товарного знака и товары 01 класса МКТУ, в отношении которого действует противопоставленный товарный знак по свидетельству №564073 показал, что сравниваемые перечни объединены общеродовыми и общевидами признаками - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей, или представляют собой идентичные позиции, что приводит к тому, что сравниваемые перечни являются однородными, имеют одно и то же назначение, круг потребителей и условия реализации.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №878319 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №564073 и однородность товаров 01 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Коллегией был принят во внимание товарный знак «  » по свидетельству №562835, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и приходит к выводу о том, что использование двух обозначений, одновременно, принадлежащих Акционерному обществу "Делфин индастри", приводит к увеличению вероятности восприятия данных товарных знаков и оспариваемого товарного знака как имеющих один источник происхождения.

В отношении доводов правообладателя о наличии в действиях лица, подавшего возражение, признаков злоупотребления правом необходимо отметить, что установление наличия факта недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №878319 недействительным частично, а именно: в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.