

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2023, поданное индивидуальным предпринимателем Воскан Анастасией Павловной, Липецкая обл., г. Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021764853, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2021764853 было подано 05.10.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 25, 29, 30, 32 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В период проведения экспертизы заявленного обозначения перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, был ограничен только одной позицией – товарами 29 класса МКТУ «сushi», при этом словесный элемент «СУШИ», включенный в состав заявленного обозначения, был указан в графе 526 заявления в качестве неохраняемого элемента.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 27.02.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ДЯДЯ ВАНЯ» (номер регистрации 375695 с приоритетом от 22.01.2008), зарегистрированным на имя компании Татлерс Лимитед, Вереникис 2, Эгкоми, 2413 Никосия, Кипр, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.04.2023, заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, полагая, что заявленного обозначение не является сходным с противопоставленным товарным знаком по семантическому и визуальному признакам сходства, а сходство по фонетическому признаку является незначительным, в силу чего фонетического смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком не возникает.

С учетом изложенного, заявитель просит принять во внимание доводы, представленные в защиту заявленного обозначения, и вынести решение о регистрации заявленного обозначения.

В дополнение к возражению в Роспатент 23.05.2023 от заявителя поступила корреспонденция, в которой содержится сообщение о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо-согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке №2021764853, с приложением копии этого письма.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.06.2023, был представлен оригинал упомянутого выше безотзывного письма-согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №375695 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «суши».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.10.2021) заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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.

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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «СУШИ ДЯДИ ВАНИ», выполненного заглавными буквами русского алфавита черного цвета на белом фоне, и изобразительного элемента в виде рыбы.

В соответствии с решением Роспатента от 27.02.2023 регистрации заявленного

обозначения препятствовал комбинированный товарный знак «  » по

свидетельству №375695, зарегистрированный, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ «суши».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «ДЯДИ ВАНИ» - «ДЯДЯ ВАНЯ», занимающих доминирующее положение в композиции заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также идентичностью товаров 30 класса МКТУ (суши), в отношении которых охраняется противопоставленный знак и для которых испрашивается регистрация товарного знака.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса «суши».

Представленное письмо – согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и владельца противопоставленного товарного знака на территории Российской Федерации и отсутствии столкновения этих сторон в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Кроме того, заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «суши» в составе товарного знака.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2023, отменить решение Роспатента от 27.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021764853.