

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.



СУШИ ДЯДИ ВАНИ

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 «суши», 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 визуальным 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 неохранные 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 заявленном 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



СУШИ ДЯДИ ВАНИ

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 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.