

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 11.10.2022, поданное ООО "КАСПИАН ТРЕЙД", Волгоградская область, Дубовский район, с. Песковатка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712327 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2021712327, поданной 05.03.2021, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



в цветовом сочетании: «зеленый, желтый, черный, ярко-оранжевый».

Роспатентом 20.06.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712327 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- заявленное обозначение (1) сходно фонетически и визуально до степени смешения с товарными знаками:



- (2) по свидетельству № 783222, приоритет от 10.10.2019,

TaMashAe MIADI

(3) по свидетельству № 783221, приоритет от 10.10.2019 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя ООО "ЛАВПРОД", Москва;



- (4) по свидетельству № 613909, приоритет от 06.08.2015 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, правовая охрана которому предоставлена ранее на имя Талибова Азиза Алисеветовича, Республика Дагестан, г. Дербент;

- экспертизой учитывалось тождество звучания начальных частей и сходство звучания средних и конечных частей сравниваемых обозначений: «ТАМ АСА ДУУУ» - «ТАМАШАЕ МІАДІ» - «ТАМАШАЕ МАHD», обусловленного наличием близких и совпадающих звуков, расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, характером совпадающих частей обозначений, а также общее зрительное впечатление.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 11.10.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.06.2022.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- при анализе сравниваемых обозначений заявленное обозначение (1) должно оцениваться в целом, а не его отдельные части;
- заявитель отмечает отдельные звуковые и визуальные отличия между сравниваемыми обозначениями;

- фраза «TAMAŞA DÜYÜ», занимаемая в обозначении (1) центральное место, является семантически связанной фразой и переводится с азербайджанского языка на русский язык как «рисовый спектакль, рисовые смотрины»;
- до 1991 года в Азербайджанской ССР использовалось кириллическое написание букв. После распада СССР Азербайджанская республика перешла на латинское написание букв (на стадии экспертизы были представлены распечатки из Современного русско-азербайджанский словарь, Азербайджано-русского словаря, под ред. Г. Гусейнова, изд. Азербайджанского филиала Академии наук СССР, Баку, 1941 г.);
- конечные части всех фраз в заявленном обозначении (1) и второе слово различны как по звучанию, так и по смысловому признаку: «DÜYÜ» - в русской транслитерации «дуйю», в переводе с азербайджанского на русский язык: «рис»; «MIADI» - в русской транслитерации «миади», в переводе с суахили «встреча»; «MAND» - в русской транслитерации «махд», в переводе с финского на русский язык: «возможность»;
- заявитель отмечает различия в фонетической длине, звуковом ряде и ритмике произношения словесных элементов;
- общее зрительное впечатление является вопросом факта, заявитель считает нецелесообразным проводить анализ на предмет зрительного восприятия всех четырех обозначений (1) и (2-4);
- Российская Федерация - многонациональное государство, на территории которого проживает часть населения, владеющая азербайджанским языком. И эта часть, в силу миграционных процессов увеличивается. Продукция заявителя предназначена прежде всего, именно для этой части населения, поставляется в маленькие магазинчики (формат у дома) в локациях, где проживает население, владеющее азербайджанским языком.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 11.10.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.03.2021) заявки № 2021712327 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 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.

Согласно пункту 42 Правил 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 звуко сочетаний 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.

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 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из полуовальной фигуры с орнаментом, на фоне которого выполнены словесные элементы «ASA TAM TAM ASA DUYU».

Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ *«блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; лепешки рисовые; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления»* в цветовом сочетании: «зеленый, желтый, черный, ярко-оранжевый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы приведены товарные знаки:



- (2) по свидетельству № 783222, приоритет от 10.10.2019,

TaMashAe MIADI

(3) по свидетельству № 783221, приоритет от 10.10.2019. Правообладатель: ООО "ЛАВПРОД", Москва. Правовая охрана товарных знаков (2,3) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечнях;



- (4) по свидетельству № 613909, приоритет от 06.08.2015. Правообладатель: Талибов Азиз Алисеветович, Республика Дагестан, г. Дербент. Правовая охрана товарного знака (4) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака (2) является словесный элемент «TaMashAe MIADI», товарного знака (4) - «TAMASHAE MAHD», в заявленном обозначении (1) - «TAM ASA DUYU», поскольку именно они обуславливают основную индивидуализирующую способность обозначений в целом.

Сходство сравниваемых обозначений (1) и (2-4) обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «TAM ASA» и «TaMashAe» - «TAMASHAE», в которых полностью совпадают согласные и гласные звуки «TAM ASA» - «TaMas-A» - «TAMAS-A», расположенные в одинаковом начальном порядке, с которых начинается произношение данных слов. Различия в окончаниях данных словесных элементов не приводят к возникновению качественно иных звуковых образов,

поскольку совпадает большинство гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковом порядке. Визуально сравниваемые словесные элементы близки, поскольку выполнены буквами латинского алфавита в одну строку.

В общедоступных словарях и справочниках не выявлено лексическое значение единиц «TAM ASA» и «TaMashAe» - «TAMASHAE». В силу чего, семантический критерий сходства не может быть положен в основу выводов о сходстве / несходстве сравниваемых обозначений.

Доводы заявителя о смысловом значении слов, составляющих сравниваемые обозначения, с учетом иностранного перевода (с азербайджанского, с суахили, с финского языков), не приводят к иным выводам коллегии. Указанные языки не являются распространенными иностранными языками для их изучения в Российской Федерации и слова указанных языков не известны среднему российскому потребителю и воспринимаются в качестве фантазийных обозначений.

Изобразительные элементы сравниваемых обозначений (1) и (2,4) имеют общее композиционное построение, сходный вид и характер изображений, выполнены в близкой цветовой гамме (доминируют желто-красно-коричневые оттенки, а также присутствует зеленый цвет в качестве обвода контуров), доминирующие словесные элементы выполнены горизонтально и симметрично пересекают стилизованные фигуры в виде окружности и овалов. Восприятие сравниваемых обозначений (1) и (2,4) в целом приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя.

Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне, показал следующее.

Заявленные товары 30 класса МКТУ *«блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; лепешки*

рисовые; тибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления» и товары 30 класса МКТУ *«блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; закуски легкие на основе риса; крупы пищевые; лепешки рисовые; рис; рис моментального приготовления»* противопоставленных товарных знаков (2,3), товары 30 класса МКТУ *«закуски легкие на основе риса; крупы пищевые; продукты зерновые; рис; лепешки рисовые»* противопоставленного знака (4) либо идентичны, либо относятся к изделиям из риса, имеют общее назначение (для употребления в пищу в качестве основной питательной пищи), общий круг потребителей (любители рисовой продукции), совместно встречаются в гражданском обороте, продаются на одинаковых прилавках бакалеи или кулинарии, что свидетельствует об их однородности.

Довод заявителя о том, что продукция заявителя может поставляться в маленькие магазинчики (формат у дома) и предназначена для населения, владеющего азербайджанским языком не приводит к преодолению вышеуказанных основных критериев, по которым определяется однородность товаров.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

С учетом высокой степени однородности анализируемых товаров 30 класса МКТУ и высокой степени сходства заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4) риск их смешения в гражданском обороте увеличивается.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В материалах дела также имеется обращение от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2,3) ООО "ЛАВПРОД", Москва, который усматривает риск смешения всех сравниваемых обозначений по настоящей заявке. Так, в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 1499 Кодекса «Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака» в случае поступления обращения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 настоящего Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 20.06.2022.