

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЗАНОЗА ГРУПП», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018754382 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Заявленное обозначение по заявке №2018754382, поступившей в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
10.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в
отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 13.01.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком

ЗАНОЗА
« ZANOZA » по свидетельству №710933, с приоритетом от 15.08.2018 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- у заявителя имеются все основания полагать, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №710993 была предоставлена неправомерно ввиду несоответствия данного обозначения требованиям пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса;

- противопоставленный товарный знак тождественен обозначению, используемому заявителем в качестве фирменного наименования, при оказании услуг и производстве товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана, исключительное право на которое возникло у заявителя ранее приоритета противопоставленного товарного знака;

- Общество с ограниченной ответственностью «ЗАНОЗА» было создано 25.07.2018 года, а товарный знак по свидетельству №710933 был зарегистрирован только 15.08.2018 года, т.е. позднее даты приоритета фирменного наименования. С даты создания, ООО «ЗАНОЗА» осуществляет активную ресторанный деятельность;

- наличие исключительных прав на фирменное наименование, возникшее ранее приоритета товарного знака по свидетельству №710933, в том числе, рассматривается заявителем как основание для признания решения об отказе от 13.01.2020 по заявке №2018754382 неправомерным.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.12.2018) поступления заявки №2018754382 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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 настоящем пункте, 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).

ZANOZA
OPEN BAR

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов: «ZANOZA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и «OPEN BAR», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом словесные элементы «OPEN BAR» выполнены мелким шрифтом и имеют меньший размер по сравнению со словесным элементом «ZANOZA». Словесные элементы выполнены в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент

«ZANOZA». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент занимает доминирующее положение по сравнению со словесными элементами «OPEN BAR», поскольку выполнен большим размером.

ЗАНОЗА

ZANOZA

Противопоставленный знак [1] является словесным и состоит из словесных элементов «ЗАНОЗА», «ZANOZA», выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита соответственно, в две строки, Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 32, и услуг 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «ZANOZA»/«ZANOZA»/«ЗАНОЗА», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «ZANOZA» заявленного обозначения представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ЗАНОЗА» (1. жен. Тонкий, острый кусочек дерева, металла, вонзившийся под кожу. Засадить занозу. Занозой сидит кто-что-н. в ком-н. (не дает покоя мысль о ком-чём-н.; разг.) 2. муж. и жен. Задиристый, придирчивый человек (разг.), см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>., в виду чего, сравниваемые обозначения являются семантически тождественными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] выполнены стандартными шрифтовыми единицами, в виду чего графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"» заявленного обозначения являются однородными с услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; ясли детские» противопоставленного товарного знака [1], поскольку тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Вывод об однородности услуг заявителем не оспаривался.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно довода заявителя о том, что правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1] была предоставлена неправомерно, в связи с чем, заявителем было подано возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №710933.

Данное возражение было рассмотрено и по итогам рассмотрения было принято решение отказать в удовлетворении возражения, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №710933.

В связи с чем, указанный довод не может быть принят во внимание.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 13.01.2020.