

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 поступившее 04.02.2025 возражение, поданное ООО «Франс», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024708014, при этом установила следующее.



Хинкали Мастер

Комбинированное обозначение «Khinkali Master» по заявке №2024708014, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.01.2024, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 19.12.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024708014 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ с исключением словесных элементов «Хинкали», «Khinkali» из самостоятельной правовой охраны. При этом в отношении всех товаров 21 класса было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения

явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ХИНКАЛИ», «KHINKALI» в силу своего перевода и семантического значения (слово «Khinkali» переводится с английского языка как «Хинкали»¹ - восточное кушанье в виде круглых открытых пирожков из пресного теста с начинкой из баранины, приготовляемое на пару²) не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются неохраняемыми элементами обозначения, поскольку указывают на назначение заявленных товаров 21, 30 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «**МАСТЕР K.**» (по свидетельству №736401 с приоритетом от 13.07.2018) в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 21 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.02.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 19.12.2024, при этом его основные доводы сводятся к следующему:

- наименование «Хинкали Мастер» нельзя рассматривать в отрыве словесных элементов друг от друга, о чём свидетельствует их близкое расположение, единый шрифт и размер;
- в состав заявленного обозначения входит также изобразительный элемент в виде хинкали с элементами человеческого образа, в руках которого расположена скалка;
- заявитель составлял такое изображение с целью показать потребителям назначение товаров, то есть устройств для приготовления хинкали;

¹ <https://www.babla.ru/английский-русский/khinkali>

² <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/281284/хинкали>

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2024708014, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [МАСТЕР ХИНКАЛИ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание [МАСТЕР К], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав заявленного обозначения включены оригинальные изобразительные элементы, которые отсутствуют в противопоставленном обозначении [1];

- заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «МИСТЕР ХИНКАЛИ», которые, в своей совокупности, составляют фантастичное словосочетание, ввиду чего не представляется возможным сравнить обозначение по заявке №2024708014 и противопоставленный товарный знак [1] на предмет наличия или отсутствия семантического критерия сходства;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу №СИП-605/2021 рассматривался вопрос сходства до степени смешения товарно-

го знака «» по свидетельству №650008 с противопоставленными ему товарными знаками «МУРАВЕЙ», «MYRABEY» по свидетельствам №№543558, 591604, при этом Судом был сделан вывод о том, что сравниваемые товарные знаки не будут смешиваться в гражданском обороте;

- в решении Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2021 по делу №СИП-859/2020 рассматривался вопрос сходства до степени смешения товарно-



СИБЕРИЯ
BABYERIKA
для самых маленьких
детское
смягчающее масло
для мокрого и сухого
нежный крок
Масло для лица и тела
Помощь с любовью и в превосходном

го знака «» по свидетельству №716411 с противопоставленными ему товарными знаками, в состав которых входит словесный элемент «КРОХА», при этом Суд установил, что сравниваемые средства индивидуализации обладают низкой степенью сходства и не будут смешиваться в гражданском обороте.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.12.2024 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 21, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2024) поступления заявки №2024708014 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшиими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сход-

ные 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 положениями 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 заявленаом 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; харак-

тер 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).

Заявленное обозначение по заявке №2024708014 представляет собой комби-



Хинкали Мастер

нированное обозначение «Khinkali Master», состоящее из изобразительного элемента в виде хинкалинки со скалкой в руке, и из словесных элементов «Хинкали», «Мастер», «Khinkali», «Master», выполненных стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского и латинского алфавитов соответственно в две строки. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивалась в отношении товаров 21, 30 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 21 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.



Хинкали Мастер

Анализ заявленного обозначения «Khinkali Master» на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из словосочетаний «Хинкали Мастер», «Khinkali Master», которые не являются устойчивыми, не закреплены в словарных источниках (иного заявителем не доказано). Таким образом, правомерным является экспертиза по каждому словесному элементу в отдельности.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «ХИНКАЛИ», «KHINKALI» (слово «Khinkali» переводится с английского языка как «Хинкали»³ - восточное кушанье в виде круглых открытых пирожков из пресного теста с начинкой из баранины, приготовляемое на пару⁴), которые, с учётом своих семантических значений, будут указывать на назначение испрашиваемых товаров 21 класса МКТУ «коврики для раскатки теста силиконовые, устройства для лепки

³ <https://www.babla.ru/английский-русский/khinkali>

⁴ <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/281284/хинкали>

хинкали, мантов, пельменей, димсамов и других схожих блюд; наборы для специй; ножи для теста; перчатки кухонные; прессы для изготовления форм из теста; стаканчик мерный [кухонная утварь]; скалки для теста бытовые; солонки; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; формы [кухонная утварь]; формы для выпечки; формы для выпечки из силикона; формы кулинарные» и товаров 30 класса МКТУ «тесто готовое» (предназначены для изготовления хинкалей).

Таким образом, для всех заявленных товаров 21, 30 классов МКТУ словесные элементы «ХИНКАЛИ», «KHINKALI» заявленного обозначения не обладают различительной способностью и должны оставаться свободными для использования иными лицами в гражданском обороте.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что в заявлном обозначении элементы «ХИНКАЛИ», «KHINKALI» не занимают доминирующее положение, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для всех испрашиваемых товаров 21, 30 классов МКТУ с выведением из правовой охраны элементов «ХИНКАЛИ», «KHINKALI» на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.



Хинкали Мастер

Анализ заявленного обозначения «Khinkali Master» на предмет его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «**МАСТЕР К.**» [1] является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с использованием знака пунктуации в виде точки. Правовая охрана представлена, в том числе, в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставленное обозначение [1] включает в себя элементы «МАСТЕР», «К.», которые разделены пробелом, не согласуются между собой, являются независимыми элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно.

При этом, коллегия указывает, что в противопоставленном обозначении [1] словесный элемент «МАСТЕР» является значимым, именно с него начинается его прочтение и падает внимание потребителя в первую очередь, следовательно, данный элемент должен учитываться при сравнении данного обозначения в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «Хинкали», «Мастер», «Khinkali», «Master» (как указывалось раньше, словесные элементы «ХИНКАЛИ», «KHINKALI» являются неохраняемыми, в силу чего не оказывают существенного влияния при анализе заявленного обозначения на предмет его соответствия положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительные и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «Мастер», «Master», которые и несут основную индивидуализирующую функцию заявленного обозначения.



Хинкали Мастер

Анализ заявленного обозначения «**Хинкали Мастер**» и противопоставленного товарного знака «**МАСТЕР K.**» [1] показал, что основные индивидуализирующие элементы «Мастер», «Master» заявленного обозначения фонетически и семантически (слово «Master» переводится с английского языка как «Мастер»)⁵ -

⁵ <https://woordhunt.ru/word/master>

квалифицированный работник, занимающийся каким-либо ремеслом⁶) входят в состав противопоставленного обозначения [1], что приводит к их ассоциированию друг с другом.

Сравниваемые обозначения содержат элементы, выполненные буквами русского алфавита, что сближает по визуальному критерию сходства.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 21 класса МКТУ «коврики для раскатки теста силиконовые, устройства для лепки хинкали, мантов, пельменей, димсамов и других схожих блюд; наборы для специй; ножи для теста; перчатки кухонные; прессы для изготовления форм из теста; стаканчик мерный [кухонная утварь]; скалки для теста бытовые; солонки; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая;

⁶ [https://gramota.ru/poisk?query=мастер&mode=slovari&dicts\[\]](https://gramota.ru/poisk?query=мастер&mode=slovari&dicts[])=42

формы [кухонная утварь]; формы для выпечки; формы для выпечки из силикона; формы кулинарные» заявленного обозначения являются однородными товарами 21 класса МКТУ «блюда; блюда бумажные; блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; бутыли; бутыли оплетенные; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; ведра для льда; графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные [бутыли для кислот]; емкости термоизоляционные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкости шаровидные стеклянные [сосуды]; изделия бытовые керамические; ковши для вина; колбы стеклянные [сосуды]; котелки глиняные; котелки походные/котелки солдатские; котлы; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки ручные; кружки пивные; кружки пивные с крышкой; кувшины; миски [чаши]; наборы кухонной посуды; пакеты охлаждающие для продуктов питания и напитков; подогреватели бутылок с сосками для детского питания неэлектрические; посуда для варки; посуда для тепловой обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; пробки стеклянные; рога для питья; сервизы чайные [столовая посуда]; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы [емкости]; стаканы для напитков; сумки-холодильники переносные неэлектрические; супницы; тарелки; тарелки одноразовые; термосы; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи неэлектрическая; флаконы; фляги карманные; фляги спортивные; формы [кухонная утварь]; формы для выпечки; формы для льда; формы кулинарные; фритюрницы неэлектрические; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары относятся к приспособлениям для изготовления, обработки и переработки пищевых продуктов, к принадлежностям и аксессуарам кухонным, а также к посуде столовой, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Заявитель в возражении от 04.02.2025 не оспаривал однородность товаров 21 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении приведенной заявителем судебной практики (решение Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 по делу №СИП-605/2021, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.09.2021 по делу №СИП-859/2020), коллегия сообщает, что указанная судебная практика касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.02.2025, оставить в силе решение Роспатента от 19.12.2024.