


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 02.06.2023, поданное Международным Некоммерческим Фондом развития индустрии детского и молодёжного отдыха, оздоровления и досуга "Дорогами открытий", Москва, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №933904, при этом установила следующее.



Товарный знак  по заявке № 2022728798 с приоритетом от 04.05.2022 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 06.04.2023 за №933904 на имя Индивидуального предпринимателя Никитенко Екатерины Сергеевны, Омская область, г. Омск, (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания;*

создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.06.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащим



лицу, подавшему возражение, товарным знаком по свидетельству №499467 с приоритетом от 18.07.2012;

- словесный элемент «OCEANIA» противопоставленного товарного знака представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита словесного элемента «ОКЕАНИЯ»;

- сравниваемые обозначения содержат тождественные фонетически и семантически словесные элементы «OCEANIA» / «ОКЕАНИЯ» (крупнейшее в мире скопление островов (около 10 тыс.) в центральной и западной частях Тихого океана);

- противопоставленный товарный знак действует в отношении, в том числе 43 класса МКТУ, таких как «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», которые являются однородными оспариваемым услугам 43 класса МКТУ.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №933904 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, представил отзыв 21.07.2023, который поступил в распоряжение коллегии после заседания от 21.07.2023 по рассмотрению возражения. Доводы указанного отзыва сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не является тождественным противопоставленному товарному знаку. Регистрация товарного знака, исключительные права на который принадлежат Никитенко Е.С. была произведена 06.04.2023 года, в то время как правовая охрана товарного знака № 499467 была продлена начиная с 28.04.2023, что соответственно говорит об отсутствии каких-либо нарушений прав и законных интересов правообладателя. Правообладатель просит оставить правовую охрану оспариваемого товарного знака в силе.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.05.2022) товарного знака по свидетельству №933904 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 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 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 пункте 42 Правил, 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).

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Международным Некоммерческим Фондом развития индустрии детского и молодёжного отдыха, оздоровления и досуга "Дорогами открытий", заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №499467 с приоритетом от 18.07.2012, с которым оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №933904 представляет собой комбинированное обозначение, включающее квадрат синего цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «OCEANIA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, буква «O» которого выполнена с графическим элементом – двумя волнообразными линиями. Знак охраняется в темно-синем, голубом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч; закусовые; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых»*.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №499467 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кита, словесный элемент

«ОКЕАНИЯ», выполненный буквами русского алфавита, буква «О» которого имеет графическую проработку. Правовая охрана предоставлена в белом, ультрамариново-синем цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, в том числе в детском лагере отдыха»*.

При анализе на тождество или сходство коллегия учитывала, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «ОCEANIA» является транслитерацией слова «ОКЕАНИЯ» (см. правила транслитерации <https://transliteration.ru/> и ГОСТ 7.79-2000) и несет основную индивидуализирующую функцию знака.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они содержат тождественный фонетически и семантически (где: слово «океания» имеет значение крупнейшего скопления островов (ок. 10 тыс.) в центральной, и юго-западной части Тихого океана (см. Интернет-словарь: <https://academic.ru/>, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Пospelов Е.М. 2001.) словесные элементы «ОCEANIA» / «ОКЕАНИЯ».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются отдельные визуальные различия, однако для вывода о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков наличие всех признаков сходства (фонетического, графического и семантического) не является обязательным.

На основании проведенного анализа, коллегия приходит к выводу о том, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям сходства, что приводит к ассоциированию сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Анализ однородности перечней услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых»*, которые относятся к услугам общественного питания, или в рамках которых могут быть оказаны услуги общественного питания.

Противопоставленный товарный знак действует в отношении, в том числе, услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*.

Сравниваемые перечни следует признать однородными, поскольку они относятся к услугам общественного питания, имеют одно и то же назначение (удовлетворение социальных и физиологических потребностей населения путем организации питания и досуга), условия оказания и круг потребителей.

Вероятность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №933904 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №499467 и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены.

В связи с изложенным у коллегии есть основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегия отмечает, что следует согласиться с тем, что действие правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству

№499467 истекло 18.07.2022. Вместе с тем, в соответствии со статьей 1491 Кодекса правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №499467 была продлена. Таким образом, основания для того чтобы не учитывать данный товарный знак отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.06.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №933904 недействительным полностью.