


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 27.01.2023, поданное ООО «ХЭППИ-ФИШ», Астраханская область, село Красный Яр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021734955 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Обозначение  по заявке №2021734955, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021734955 в отношении части

заявленных товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, а в отношении заявленных товаров 29, 30 части 31 и части услуг 35 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- «ХЭППИ - ФИШ» по свидетельству №753668 с приоритетом от 27.09.2019 в отношении товаров 29, 31 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 30, 31 и услугам 35 классов МКТУ [1].



- «» по свидетельству №752302 с приоритетом от 27.09.2019 в отношении товаров 29, 31, 30 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 29, 31 и услугам 35 классов МКТУ [2].

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

- Роспатент в решении об отказе не указал, какие заявленные товары и услуги заявителя однородны товарам и услугам противопоставляемых товарных знаков;

- заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг следующим образом:

29 класс МКТУ «анчоусы неживые, а именно, рыбный снек; клипфиск [треска солено сушеная]; лосось неживой, а именно, рыбный снек; рыба неживая, а именно, рыбный снек; сардины неживые, а именно, рыбный снек; сельдь неживая, а именно, рыбный снек; тунец неживой, а именно, рыбный снек; филе рыб, а именно, рыбный снек; икра»;

30 класс МКТУ «сухарики»;

35 класс МКТУ «продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

- скорректированный перечень товаров 29 класса МКТУ представляет собой переработанную рыбную продукцию рыбные снеки (закуски) в виде солено сушеной, вяленой рыбы, используемой, как правило, в качестве закуски к пиву;

- рыбный снек представляет собой, как правило, закуску к пиву и реализуется, как правило, как в обычных продуктовых магазинах, так и в специализированных алкогольных магазинах, а покупателями являются в основном мужчины в возрасте от 24 до 50 лет;

- таким образом, заявленные товары 29, 30 и услуги 35 классов МКТУ не являются однородными противопоставленным товарам 29 и услугам 35 классов МКТУ, поскольку относятся к разному виду, роду, имеют разное назначение, условия производства и реализации, различные органолептические свойства и т.д.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.10.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021734955 в качестве товарного знака в отношении, указанных выше товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (05.06.2021) поступления заявки №2021734955 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 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 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 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 представляет собой комбинированное обозначение




« », состоящее из стилизованной окружности, на фоне которой

расположены словесные элементы «Хэппи-фиш», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита полукругом. Под словесными элементами расположено стилизованное мультяшное изображение в виде человека с рыбой в руках. Правовая охрана испрашивается в красном, белом, сером, темно-сером, телесно-бежевом, розовом, черном, желтом, темно-желтом, темно-красном, светло-коричневом, светло-зеленом, зеленом, светло-бежевом, коричневом, темно-коричневом цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1-2].

Противопоставленный знак [1] «ХЭППИ-ФИШ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 31 и услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленный знак [2] «  » является комбинированным, состоящим из стилизованной окружности, по краю которой расположены словесные элементы «Хэппи-Фиш», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита полукругом. В окружности расположено стилизованное мультяшное изображение в виде девушки с рыбой в руках. Правовая охрана предоставлена в белом, синем, голубом, зеленом, красном, бежевом, темно-зеленом, оранжевом, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 29, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1-2] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «Хэппи-

фиш»/«ХЭППИ-ФИШ»/«Хэппи-Фиш», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

С точки зрения семантики следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесные элементы «Хэппи-фиш»/«ХЭППИ-ФИШ»/«Хэппи-Фиш» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] отсутствуют в общедоступных словарно-справочных источниках, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Однако, указанные словесные элементы являются транслитерацией английских слов «happy fish» (счастливая рыба), ввиду чего, сравниваемые знаки имеют сходную семантику.

Графическое отличие заявленного обозначения от противопоставленных товарных знаков [1-2] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Также, коллегия отмечает что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [2], имеются сходные графические элементы: стилизованная окружность, изображение мультяшных персонажей в руках держащих рыбу, в связи с чем в сравниваемые знаки имеют подобие заложенных идей.

Кроме того, словесные элементы «Хэппи-фиш»/«ХЭППИ-ФИШ»/«Хэппи-Фиш» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] выполнены буквами одного алфавита через дефис, что также сближает знаки по графическому критерию сходства.

На основании изложенного, у коллегии есть все основания для вывода о высокой степени сходства сопоставляемых обозначений в целом и ассоциировании их друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении однородности товаров учитывался род и вид товаров, а также степень сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Следует отметить, что товары 29 класса МКТУ «анчоусы неживые, а именно, рыбный снэк; клипфиск [треска соленосушеная]; лосось неживой, а именно, рыбный снэк; рыба неживая, а именно, рыбный снэк; сардины неживые, а именно, рыбный снэк; сельдь неживая, а именно, рыбный снэк; тунец неживой, а именно, рыбный снэк; филе рыб, а именно, рыбный снэк; икра» и товары 30 класса МКТУ «сухарики» представленные в перечне заявленного обозначения, товары 29 класса МКТУ «дичь; желе мясное; желе пищевое; жиры животные пищевые; жиры пищевые; миндаль толченый; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; субпродукты; трюфели консервированные», товары 31 класса МКТУ «трюфели необработанные; устрицы живые» противопоставленных товарных знаков [1-2], представляют собой продукты, которые могут употребляться в пищу в качестве перекусов, то есть снэков (снэки или снеки (англ. snack — лёгкая закуска) — в англоязычных странах общее название лёгких блюд, предназначенных для утоления голода между основными приёмами пищи или получения удовольствия от вкуса), в связи с чем, являются однородными, поскольку имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; макетирование рекламы; маркетинг; обновление рекламных материалов; организация выставок в рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов;

радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; услуги рекламные «оплата за клик»» противопоставленных товарных знаков [1-2] являются однородными, поскольку относятся к услугам по продвижению товаров и рекламе, имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что продукты питания являются товарами широкого потребления.

Учитывая фонетическое тождество словесных элементов «Хэппи-фиш»/«ХЭППИ-ФИШ»/«Хэппи-Фиш» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2], коллегия полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров, существует угроза вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности приведенных в их перечнях товаров 29 и 31 и услуг 35 классов МКТУ одному лицу, что не соответствует действительности.

Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10.

Вероятность смешения заявленного обозначения 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 установлено фонетическое тождество сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Таким образом, однородность товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2020714685, с товарами 29, 31 и услугами 35 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-2], и

сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2023,
оставить в силе решение Роспатента от 28.10.2022.**