


**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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 24.03.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "БГ ГРУПП", город Самара (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758943, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2018758943 подано 28.12.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30 и услуг 35, 39, 41, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 27.11.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018758943 в отношении всех товаров 29, части товаров 30, услуг 35, 39, 41 и части услуг 43 классов МКТУ, а в отношении остальной части товаров 30 и части услуг 43 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- « ФУДЗИ » по свидетельству №416739 с приоритетом от 24.11.2008, срок действия продлен по 24.11.2028, зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "ФУДЗИ", 660022, г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, 2Г, пом.95;

FUDZI

ФУДЗИ

- « ФУДЗИ » по свидетельству №352019 с приоритетом от 03.05.2006, срок действия продлен по 03.05.2026, зарегистрированным в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ЭСПЕРРО", 140000, Московская обл., г.Люберцы, ул.Хлебозаводская, 5.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2020 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Несходство связано с разными смысловыми ассоциациями словесных элементов сравниваемых обозначений, так «ФУДЖИ» заявленного обозначения является наименованием сорта яблок, а «ФУДЗИ» противопоставленных товарных знаков воспринимается в качестве сокращения от названия вулкана «Фудзияма».

Кроме того, заявитель возражает против признания однородными товаров 32, 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака и услуг 43 класса МКТУ заявленного обозначения. Сравнимые товары и услуги не являются корреспондирующими, имеют различное назначение.

Также необходимо отметить, что заявитель сократил перечень заявленных товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ следующим образом:

«30 - кофе, чай, какао и заменители кофе; тапиока (маниока) и саго; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед для охлаждения; ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; гренки; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия железные фруктовые [кондитерские]; зефир [кондитерские изделия]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей / тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; кубики льда; кулебяки с мясом; куркума; лапша; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикал и л и]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]/паста соевая [приправа]; молочко маточное

пчелиное; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; пастила [кондитерские изделия]; паштет запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; прополис; пряники; птифуры [пирожные]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рулет весенний; саго; сахар пальмовый; сахар; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы/сироп золотой; сладости; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры

*[сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел;*

*43 - услуги по обеспечению вышеуказанными пищевыми продуктами; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; 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; услуги ресторанов вашоку; ясли детские».*

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018758943 в отношении товаров и услуг, перечисленных в откорректированном перечне.

От заявителя поступило ходатайство о рассмотрении возражения в отсутствие представителя заявителя.

Ознакомившись с материалами дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.12.2018) поступления заявки №2018758943 на регистрацию товарного знака 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 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.

Согласно пункту 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из словесного элемента «ФУДЖИ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде желтого яблока, расположенного позади словесного элемента.



Противопоставленный товарный знак [1] «ФУДЗИ» по свидетельству №416739 с приоритетом от 24.11.2008 является комбинированным, состоит из словесного элемента «ФУДЗИ», выполненного буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде красного круга с иероглифом внутри и графическим элементом в виде крыши над ним. Правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: красный, черный, белый.

FUDZI  
ФУДЗИ

Противопоставленный товарный знак [2] «ФУДЗИ» по свидетельству №352019 с приоритетом от 03.05.2006 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита слово «ФУДЖИ».

Основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «ФУДЖИ», а противопоставленный товарный знак [2] состоит исключительно из словесного элемента «ФУДЗИ» и его транслитерации буквами латинского алфавита «FUDZI».

Сравниваемые словесные элементы «ФУДЖИ» и «ФУДЗИ»/ «FUDZI» фонетически сходны друг с другом, так как характеризуются одинаковым количеством букв и слогов, повторяющихся в одинаковой последовательности. Сравниваемые словесные элементы различаются одной буквой «Ж» и «З», соответственно.



Что касается семантического критерия сходства, то следует отметить, что словесные элементы «ФУДЗИ»/ «FUDZI» не имеют лексического значения, в связи с чем данный критерий сходства не применяется.

Вместе с тем, у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] имеются некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличаются цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов), однако указанные обстоятельства имеют второстепенное значение при восприятии данных знаков в целом.

Решающее значение при восприятии сравниваемых товарных знаков в целом имеет фонетический фактор, на основе которого было установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы «ФУДЖИ» и «ФУДЗИ»/ «FUDZI».

Вместе с тем, указанный вывод не свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] до степени смешения, ввиду отсутствия однородности товаров 32, 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака и услуг 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Так, услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся к предоставлению мест временного проживания, очевидно, неоднородны товарам 32 класса МКТУ противопоставляемого товарного знака [2].

Услуги, относящиеся к обеспечению питанием (кафе, бары, рестораны) 43 класса МКТУ предусматривают закупку предприятием питания готовых продовольственных товаров разных производителей, оборудование помещения и кухонной зоны, соответствующих санитарным правилам и нормам, найм обслуживающего персонала, разработку меню, непосредственно обеспечение питанием и предложение к продаже товаров третьих лиц.

Товары 32, 33 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] включают в себя алкогольные и безалкогольные напитки. Производство указанных товаров предполагает предварительную закупку и обработку сырья, а также наличие мощностей, специализированного оборудования для изготовления, сортировки, разлива в тару, расфасовки продукции.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для признания товаров 32, 33 классов МКТУ однородными услугам 43 класса МКТУ, имеющимся в перечне оспариваемой регистрации.

Что касается установления однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых заявитель испрашивает предоставление правовой охраны, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], коллегия установила следующее.

Заявитель исключил из перечня испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ «рис, суши; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бумага рисовая съедобная; закуски легкие на основе риса; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; лепешки рисовые; онигири [рисовые шарики]; рис моментального приготовления» однородные товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Вместе с тем в откорректированном перечне содержится товар «пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]» однородный товарам 30 класса МКТУ «суши; рис» противопоставленного товарного знака [1], так как сравниваемые товары соотносятся по виду- роду (блюда на основе риса), совпадают по свойствам, способам реализации и кругу потребителей.

Оставшиеся готовые блюда, такие как «сэндвичи, пицца, чизбургеры, рулет весенний, пельмени, пироги», перечисленные в откорректированном перечне испрашиваемых товаров, неоднородны товарам 30 класса МКТУ «суши; рис» противопоставленного товарного знака [1], в связи с отсутствием признаков однородности по кругу потребителей, способам реализации товара и их его

свойствам. Таким образом, из испрашиваемого перечня исключены рисовые крупы, а также готовые блюда на основе риса

Учитывая изложенное, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2018758943 в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, указанных в откорректированном перечне, за исключением товара «пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2020, изменить решение Роспатента от 27.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018758943.**