


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 04.10.2023, поданное СИАФА ИНТЕРНЕШНЛ МАНУФАКТУРИНГ КОМПАНИ, Королевство Саудовская Аравия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022735069, при этом установлено следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022735069 было подано 31.05.2022 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022735069 было принято 19.06.2023 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В отношении товаров 30 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками (знаками обслуживания) «SAFA», зарегистрированными на имя ХАССАНИ ФУД ИНДАСТРИЕЛС ЛЛС, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (свидетельства №№ 733306, 727768 с приоритетом от 18.10.2018) для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.10.2023 поступило возражение, в котором заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как отличаются по фонетическому критерию:



[сиафа]



[сафа]



[захрат сафа]

По преобладающей части признаков установлено несовпадение или частичное совпадение. Совпадение по количеству элементов в обозначении и по составу согласных звуков, само по себе не свидетельствует о звуковом сходстве сравниваемых словесных элементов, при этом сравниваемые обозначения являются короткими и разница в одну букву может создавать разный слоговой набор, влияющий на звучание и соответственно на восприятие словесного элемента.

Оценивая совокупность отличительных признаков, заявитель пришел к выводу, что вероятность смешения сравниваемых обозначений на уровне слухового восприятия крайне мала, а совпадение отдельных звуков будет нивелироваться различиями в графическом оформлении.

Заявитель убежден, что у потребителей не должно возникнуть представления о принадлежности сопоставляемых обозначений одному производителю, по причине

того, что сравниваемые знаки не имеют каких-либо общих стилистически схожих элементов, таким образом можно сделать вывод об отсутствии между сравниваемыми знаками графического сходства достаточного для формирования сходного общего зрительного впечатления.

Заявленное обозначение не имеет словарного значения, т.е. представляет собой выдуманное слово, в этой связи сопоставление обозначений по семантическому фактору не проводится.

По мнению заявителя, приведенный в возражении сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками позволяет утверждать об отсутствии целостной ассоциации между сравниваемыми обозначениями и соответственно об отсутствии сходства до степени смешения.

Вместе с тем, заявитель сообщает, что правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил ему письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров, что позволяет снять эти противопоставления и предоставить правовую охрану заявленному обозначению по заявке № 2022735069 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложена копия упомянутого письма-согласия с заверенным переводом.

Оригинал письма-согласия был представлен в материалы дела с корреспонденцией от 08.11.2023.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (31.05.2022) заявки №2022735069 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20

июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение




«  », включающее словесный элемент «SIAFA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, выше которого располагается изобразительный элемент, напоминающий арабскую вязь. В верхней части обозначения, располагается стилизованное изображение пальмы.

В соответствии с решением Роспатента от 19.06.2023, препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явились



комбинированные товарные знаки «  » по свидетельству №727768 и



«  » по свидетельству №733306, зарегистрированные, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «SIAFA» - «SAFA», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых товарных знаков, а также однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака

по заявке №2022735069 и предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное безотзывное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков - ХАССАНИ ФУД ИНДАСТРИЕЛС ЛЛС, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, на регистрацию товарного знака по заявке №2022735069 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров, в том числе товаров 30 класса МКТУ: бисквит; печенье; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; шоколад; спреды шоколадные с орехами; кофе; шафран.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству 3243373 в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые товарные знаки не являются тождественными, обладают фонетическими и визуальными отличиями, обуславливающими различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в силу чего регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя не будет вводить российского потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленные знаки более не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «бисквит; печенье; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; шоколад; спреды шоколадные с орехами; кофе; шафран».

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2023, изменить решение Роспатента от 19.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022735069.