


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 17.05.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Дубровиным Максимом Юрьевичем, город Саранск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №853510, при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2021708861 с приоритетом от 19.02.2021 зарегистрирован 09.02.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №853510 в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Ненаглядова Евгения Юрьевича, город Сочи (далее - правообладатель).


В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.05.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду

того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с:



[1] комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №873850 (приоритет от 07.08.2020, дата регистрации 03.06.2022),



[2] комбинированным товарным знаком «YIN AND YANG» по международной регистрации №843863A (приоритет от 15.02.2005, дата регистрации 02.10.2006).

Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении товаров 30 и услуг 43 класса МКТУ.

В результате анализа звукового сходства следует, что противопоставленные обозначения имеют сходное звучание ввиду сходного состава букв, образующих схожие звуки при произношении.

В противопоставленных комбинированных товарных знаках присутствует изобразительный элемент в виде символа «Инь-Янь». Изобразительные элементы противопоставленных обозначений воспринимаются потребителем как сходные и также несут сходную семантическую нагрузку, что позволяет говорить о схожей визуализации каждого обозначения.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы для однородных товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, что еще более вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному

знаку по свидетельству №853510 недействительным в отношении однородных товаров 30 класса и услуг 43 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из открытого реестра ФИПС;
2. Выписка из открытого реестра WIPO.

В почтовый адрес правообладателя были направлены уведомляющие документы о дате проведения заседания коллегии.

Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений (идентификатор 80083985680449 и 80097886340111) были предприняты неудачные попытки вручения корреспонденции, которая в дальнейшем вернулась обратно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в связи с истечением сроков хранения.

Следует констатировать, что согласно положениям пункта 21 Правил ППС сторона спора, уведомленная о принятии возражения к рассмотрению, самостоятельно предпринимает меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи и несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате мер по получению такой информации. С учетом изложенного 17.08.2023 заседание коллегии было проведено в отсутствие лица, подавшего возражение.

Правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил.

Ввиду поступившей 12.09.2023 корреспонденции от представителя правообладателя, в которой выражена просьба предоставить возможность ознакомиться с материалами возражения, заключение, подготовленное по результатам состоявшегося заседания от 17.08.2023, не было утверждено Руководителем Роспатента, в связи с необходимостью предоставления правообладателю времени для ознакомления с материалами возражения и, в том числе, возможности предоставления своих доводов в ответ на поступившее возражение. В адрес правообладателя, представителя правообладателя, а также лицу, подавшему возражение, в установленном порядке было направлено уведомление о новой дате заседания. Однако на дату 14.11.2023 заседания коллегии

отзыв от правообладателя не поступил, ходатайства не заявлялись, на заседание коллегии правообладатель, а также представитель правообладателя не явились (согласно идентификатору 80100789031175 31.10.2023 уведомление было вручено представителю правообладателя), ввиду чего повторное заседание коллегии состоялось в отсутствие правообладателя и его представителя.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.02.2021) приоритета товарного знака по свидетельству №853510 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 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 42 Правил 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.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №853510 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 30, 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1]«» по свидетельству



№873850 (приоритет от 07.08.2020, дата регистрации 03.06.2022), [2]«YIN AND YANG» по международной регистрации №843863А (приоритет от 15.02.2005, дата регистрации 02.10.2006) представляют собой комбинированные обозначения, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарным знакам [1-2] предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что 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.

Исходя из имеющихся в деле доводов Индивидуальный предприниматель Дубровин Максим Юрьевич обладает исключительным правом на товарный знак по свидетельству №873850 и международной регистрации №843863А, которые, по мнению лица, подавшего возражение, сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Индивидуального предпринимателя Дубровина Максима Юрьевича в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №853510.

Мотивы возражения основаны на том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №853510 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса и услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В оспариваемом и противопоставленных товарных знаках [1-2] доминирующими являются словесные элементы «IN YAN», «ИНЬ ЯНЬ», «YIN AND

YANG», так как они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя.


Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и

противопоставляемых «», «», «YIN AND YANG» показал фонетическое вхождение словесных элементов «ИНЬ ЯНЬ» и «YIN AND YANG» противопоставляемых товарных знаков [1-2] в состав оспариваемого товарного знака.

Анализ сравниваемых товарных знаков по фонетическому признаку показал, что сопоставляемые обозначения имеют сходное звучание ввиду наличия сходного состава гласных и согласных букв, которые образуют схожие звуки при произношении - «INYAN» (транслитерация ИНЯН) и «ИНЬ ЯНЬ» и «YIN AND YANG» (транслитерация ИНЬ ЭНД ЯНЬ).

В противопоставленных комбинированных товарных знаках [1-2]

присутствуют изобразительные элементы «», «», выполненные в виде символа «Инь-Янь», графически изображаемого как противоположности двух разных цветов белого (ян) и черного (инь).

Изобразительный элемент заявленного обозначения также выполнен «» в виде стилизованного символа китайской философии, одна из частей которого напоминает голову дракона.

Несмотря на различное стилизованное исполнение графических элементов сравниваемых товарных знаков несомненным остается факт наличия единой семантической нагрузки, которая заложена в знаках, а именно: символа Инь-янь, что позволяет говорить не только о схожей визуализации каждого обозначения, но и усилении фонетического и семантического сходства при восприятии сравниваемых словесных элементов «INYAN», «ИНЬ ЯНЬ», «YIN AND YANG».

Наличие указанных признаков сходства усиливает восприятие оспариваемого обозначения как еще один вариант знака лица, подавшего возражение, и как расширение линейки принадлежащих ему средств индивидуализации.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются сходными за счет присутствия в них сходных словесных элементов.

Анализ однородности оспариваемых товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ и товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных товарных знаков [1-2], показал следующее.

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; ароматизаторы кофейные; блины пикантные; бриоши; булки; булочки с шоколадом; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; гренки; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские фруктовые; йогурт замороженный [мороженое]; какао; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; киш; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; кофе; кофе-сырец; крекеры; крекеры рисовые; крем-брюле; крем заварной; круассаны; кулебяки с мясом; макарон [печенье]; лепешки рисовые; лепешки на основе картофеля; мед; марципан; мороженое; 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 чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; нуга; оладьи из кимчи; онигири; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пироги; пицца; печенье сухое; печенье кокосовое; печенье; попкорн; помадки [кондитерские изделия]; пряники; птифурры; профитроли; пудинг рисовый; пюре фруктовые [соусы]; резинки жевательные; резинки жевательные*

для освежения дыхания; рулет весенний; сахар леденцовый; сладости; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; смеси для пикантных блинов; спреды шоколадные с орехами; спреды на основе шоколада; сухари; сэндвичи; такос; тапиока; тортильи; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хот-доги; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; цикорий [заменитель кофе]; чизбургеры [сэндвичи]; шоколад» представляют собой товары, относящиеся к такой родовой группе как «кофе, чай, какао, продукты зерновые, хлебобулочные, кондитерские, шоколад, мороженое, мед, порошки пекарные, сиропы».

Товары 30 класса в перечне противопоставляемого товарного знака [1] относятся к родовой группе товаров: «кофе, чай, макаронные изделия, продукты зерновые, мучные, хлебобулочные, кондитерские, порошки пекарные, приправы, специи, соусы, сиропы».

Оспариваемые товары 30 класса МКТУ *«батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; ароматизаторы кофейные; блины пикантные; бриоши; булки; булочки с шоколадом; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; гренки; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия из сладостей для украшения тортов; капсулы кофейные, заполненные; киши; кофе; кофе-сырец; крекеры; крекеры рисовые; круассаны; кулебяки с мясом; макарон [печенье]; лепешки рисовые; лепешки на основе картофеля; марципан; мюсли; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; оладьи из кимчи; онигири; пироги; пицца; печенье сухое; печенье кокосовое; печенье; попкорн; пряники; птифуры; профитроли; пудинг рисовый; рулет весенний; сахар леденцовый; сироп агавы (натуральный подсластитель); сироп золотой; смеси для пикантных блинов; сухари; сэндвичи; такос; тортильи; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб*

безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хот-доги; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; цикорий [заменитель кофе]; чизбургеры [сэндвичи]» являются однородными следующим товарам противопоставленного товарного знака [1]: «ароматизаторы кофейные; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; булгур; бурито; ванилин [заменитель ванили]; галеты солодовые; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; капсулы кофейные, заполненные; киноа обработанная; киш; клецки на основе муки; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крекеры; крекеры рисовые; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кускус; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; мальтоза; мамалыга; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; напитки на основе ромашки; напитки чайные; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; оладьи из кимчи; онигири; пироги; пицца; продукты зерновые; продукты на основе овса; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; семена кунжута [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; соус клюквенный [приправа]; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; такос; тортильи; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чизбургеры [сэндвичи]».

Позиции товаров 30 класса «изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия из сладостей для украшения тортов, украшения шоколадные для

тортов» коллегия соотносит как сопутствующие к услугам 43 класса «украшение еды, украшение тортов» противопоставленного товарного знака [1].

Услуги 43 класса МКТУ *«закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»*, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, идентичны соответствующим услугам в перечне противопоставленного товарного знака [1]:

[1] - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом, а также являются в высокой степени однородными с услугами 43 класса противопоставленного товарного знака [2]:

[2] – услуги общественного питания (питание) (services de restauration (alimentation)).

Перечисленные группы товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ являются однородными друг другу, так как представляют собой видовые позиции относительно идентичных родовых позиций (кофе, чай, какао, продукты зерновые, хлебобулочные, кондитерские, шоколад, мороженое, мед, порошки пекарные, сиропы) и (услуги общественного питания) имеют сходное назначение и круг потребителей.

Таким образом, сопоставляемые товары и услуги 30, 43 классов МКТУ в части являются идентичными друг другу, а в остальной части являются в высокой степени однородными друг другу, так как представляют собой товары одних и тех же родовых групп, назначения и свойств.

На основании требований пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума Верховного Суда) при определении вероятности смешения обозначений коллегии необходимо учитывать степень сходства обозначений, а также степень однородности сопоставляемых товаров.

Учитывая установленное сходство оспариваемого и противопоставляемых товарных знаков, а также установленную высокую степень однородности

сопоставляемых товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ, коллегия приходит к выводу о вероятности смешения сопоставляемых товарных знаков в торговом обороте в отношении части оспариваемых товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; ароматизаторы кофейные; блины пикантные; бриоши; булки; булочки с шоколадом; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; гренки; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия из сладостей для украшения тортов; капсулы кофейные, заполненные; киш; кофе; кофе-сырец; крекеры; крекеры рисовые; круассаны; кулебяки с мясом; макарон [печенье]; лепешки рисовые; лепешки на основе картофеля; марципан; мюсли; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; оладьи из кимчи; онигири; пироги; пицца; печенье сухое; печенье кокосовое; печенье; попкорн; пряники; птифуры; профитроли; пудинг рисовый; рулет весенний; сахар леденцовый; сироп агавы (натуральный подсластитель); сироп золотой; смеси для пикантных блинов; сухари; сэндвичи; такос; тортильлы; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хот-доги; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; цикорий [заменитель кофе]; чизбургеры [сэндвичи]» и всех оспариваемых услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №853510 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки по свидетельствам №873850 и международной регистрации №843863А в отношении однородных товаров 30 класса и услуг 43 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №853510 недействительным в отношении части товаров 30 класса МКТУ «батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; ароматизаторы кофейные; блины пикантные; бриоши; булки; булочки с шоколадом; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; гренки; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия из сладостей для украшения тортов; капсулы кофейные, заполненные; киш; кофе; кофе-сырец; крекеры; крекеры рисовые; круассаны; кулебяки с мясом; макарон [печенье]; лепешки рисовые; лепешки на основе картофеля; марципан; мюсли; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; оладьи из кимчи; онигири; пироги; пицца; печенье сухое; печенье кокосовое; печенье; попкорн; пряники; пtifуры; профитроли; пудинг рисовый; рулет весенний; сахар леденцовый; сироп агавы (натуральный подсластитель); сироп золотой; смеси для пикантных блинов; сухари; сэндвичи; такос; тортиллы; украшения шоколадные для тортов; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хлопья [продукты зерновые]; хот-доги; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; цикорий [заменитель кофе]; чизбургеры [сэндвичи]» и всех услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.