

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 25.08.2023, поданное Ракитиным Павлом Игоревичем (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694196, при этом установлено следующее.



Регистрация товарного знака «Паназиатская кухня» по свидетельству №694196 с приоритетом от 11.05.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.01.2019 по заявке №2018719050. Правообладателем товарного знака по свидетельству №694196 является Коннова Юлия Олеговна, Нижегородская область, г. Арзамас (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Согласно доводам поступившего возражения регистрация товарного знака по свидетельству №694196 не соответствует требованиям, установленным положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку произведена в нарушение авторских прав Ракитина Павла Игоревича на результат творческого труда,



представляющим собой произведение дизайна «  ». Кроме того, указано, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку нарушает требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что оно является обладателем авторского права на произведение дизайна, права на которое возникло ранее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, и которое используется в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемым товарам и услугам;

- заинтересованность в подаче настоящего возражения также обусловлена тем, что лицо, подавшее возражение, является заявителем по заявке на товарный знак №2022716379, по которой 16.05.2023 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, где указывается, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в связи с наличием более ранней регистрации оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров и услуг;

- сравнительный анализ элемента оспариваемого товарного знака и противопоставленного элемента произведения дизайна позволяет сделать вывод о высокой степени их сходства;

- в связи со сходством до степени смешения противопоставленного произведения дизайна с оспариваемым товарным знаком лицо, подавшее возражение, выражает обеспокоенность относительно возможности их смешения, а также введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров и поставщика услуг.

- Ракитину Павлу Игоревичу принадлежит доменное имя дом-суши.рф, которое зарегистрировано 28.03.2014, на котором используется сходный с оспариваемым



товарным знаком ЛОГОТИП «

».

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694196 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Заявка, решение об отказе в регистрации;
2. Выписка из ЕГРИП;
3. Договор, техзадание и акт.

Уведомленный надлежащим образом правообладатель свой отзыв по мотивам возражения от 25.08.2023 не предоставил, на заседаниях коллегий отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав лиц участвующих в деле, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (11.05.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №694196 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Исходя из положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства

или его фрагменту, без согласия правообладателя, если его права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания

недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №694196 представляет собой




комбинированное обозначение «Паназиатская кухня», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения кулинарного изделия – суши и двух китайских палочек, слов «SUSHI HOUSE» и «Паназиатская кухня», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Товарный знак действует в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне, с исключением из правовой охраны всех слов.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительного права на средство индивидуализации Конновой Юлии Олеговны и объекта авторского права Ракитина Павла Игоревича которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Ракитина П.И. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694196.


В отношении доводов возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №694196 произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы,




свидетельствующие о том, что по его заказу был разработан дизайн логотипа «» до даты приоритета (11.05.2018) оспариваемого товарного знака по свидетельству №694196. Так, лицом, подавшим возражение, была представлена в материалы возражения копия договора №Д/5 от 25.03.2017 [3] между Ракитиным П.И. и Кузьменко И.И. о разработке фирменного стиля. В соответствии с представленным техническим заданием (см. Приложение №1 к вышеуказанному договору) и актом



№5 от 05.04.2017 был разработан и принят Ракитиным П.И. логотип «  ». Согласно пункту 3.3.2 представленного договора право собственности на разработанный фирменный стиль переходит к Ракитину П.И., то есть лицу, подавшему возражение.



Созданное произведение искусства (логотип) «  » и оспариваемый



товарный знак « Паназиатская кухня» по свидетельству №694196 характеризуются высокой степенью сходства изобразительных элементов в виде изображения кулинарного изделия – суши и двух китайских палочек, сравниваемые элементы имеют схожую цветовую гамму. Расположение двух китайских палочек над кулинарным изделием способно вызвать в сознании потребителя образ дома с крышей, таким образом, следует прийти к выводу о том, что в сравниваемых изображениях заложена одна и та же идея, а незначительные отличия в характере исполнения линий белых линий на красном фоне, расположенных в середине сравниваемых изображений, не приводят к выводу об отсутствии ассоциаций между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным произведением.

Правовая норма пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса не допускает регистрацию обозначения в качестве товарного знака, которое тождественно или сходно до степени смешения с произведением искусства или его фрагментом без согласия обладателя авторского права.


В деле заявки №2018719050 отсутствует согласие Ракитина П.И. на



регистрацию спорного обозначения « Паназиатская кухня» в качестве товарного знака.

Таким образом, ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке оригинальных фрагментов объекта, которые признаны сходными с объектом авторского права (логотипом), принадлежащим лицу, подавшему возражение, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству

№694196 была произведена с нарушением положений пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно, коллегия указывает, что лицом, подавшим возражение, не было представлено документов, свидетельствующих об известности логотипа «» до даты приоритета оспариваемого товарного знака, однако, согласно Обзору практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, утвержденному постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 № СП-21/4, в случае использования в товарном знаке всего произведения (произведения искусства или его фрагмента) установления известности такого произведения не требуется (решение Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2017 по делу №СИП-159/2017).


В поступившем возражении лицо, подавшее возражение, указывает на то, что ввиду сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным логотипом существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №694196 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя/лица оказывающего.

Вместе с тем, одного сходства сравниваемых обозначений недостаточно, а вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

В материалах возражения лицо, подавшее возражение, ссылается на наличие зарегистрированного на его имя доменного имени дом-суши.рф, которое зарегистрировано 28.03.2014, на котором используется сходный с оспариваемым



товарным знаком логотип «  ДОМ-СУШИ ». Коллегия отмечает, что данные сведения не свидетельствуют об известности сходного обозначения до даты приоритета оспариваемого товарного знака, являются недостаточными для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает оспариваемый знак как обозначение, ассоциирующееся исключительно с лицом, подавшим возражение, которое в течение длительного времени интенсивно вводило его в гражданский оборот в различных субъектах Российской Федерации. В материалах возражения отсутствуют сведения о том, что лицом, подавшим возражение, фактически производятся товары/оказываются услуги на территории Российской Федерации.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №694196 недействительным полностью.