


**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 поступившее 24.12.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Яровым Андреем Игоревичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705292, при этом установила следующее.




Обозначение «  » по заявке № 2019705292, поданной 11.02.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.04.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705292 в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ и всех товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ. В отношении всех товаров 32 класса МКТУ, а также части товаров 29 класса МКТУ (*мясо, рыба, птица и дичь; экстракты мясные; овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; сыр, масло; масла и жиры пищевые; айвар [консервированный перец]; анчоусы неживые; арахис обработанный; артишоки консервированные; ветчина; вещества жировые для изготовления*

пищевых жиров; голотурии неживые, трепанги неживые; желе мясное; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; икра; икра рыб обработанная; кальби [корейское блюдо-мясо на гриле]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; клиффиск [треска солено-сушеная]; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; корн-доги, сосиски в тесте на палочках; корнишоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крокеты; кукуруза сахарная, обработанная; лангусты неживые; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; масло какао пищевое; масло кокосовое жидкое пищевое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное пищевое; масло оливковое первого холодного отжима пищевое; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; масло соевое пищевое; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мясо консервированное; мясо лиофилизированное; овощи лиофилизированные; оливки консервированные; омары неживые; орехи ароматизированные; орехи засахаренные; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; продукты рыбные пищевые; птица домашняя неживая; пулькоги [корейское мясное блюдо]; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; салаты овощные; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; смеси жировые для бутербродов; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; сосиски для хот-догов; спреды на основе орехов; субпродукты; тажин [блюдо на основе мяса, рыбы или овощей]; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты сычужные; филе рыб; фундук обработанный; хлопья картофельные; чеснок консервированный; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые) в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019705292 отказано по основаниям, предусмотренным пунктом

6 статьи 1483 Кодекса, по причине сходства заявленного обозначения до степени



смешения с товарным знаком «» по свидетельству № 455586 (дата приоритета – 17.05.2010), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Флагман», Москва, в отношении однородных товаров 29 и 32 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.12.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2020, отметив следующее:

- при непосредственном сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака видно, что они не ассоциируются друг с другом в целом и не производят впечатления принадлежности одному владельцу;

- доминирующим элементом заявленного комбинированного обозначения, несомненно, является слово «Тихий», в то время как противопоставленный товарный знак представляет собой сложную по композиционному составу мультипликационную картину, где доминирующее положение занимают именно оригинальные изобразительные элементы, имеющие более крупный размер и занимающие всю площадь товарного знака;

- при первом впечатлении сравниваемые обозначения в виде мультипликационного изображения моряка с рыбой и словесное обозначение «Тихий» представляются несходными и не ассоциируются друг с другом;

- все изобразительные элементы противопоставленного комбинированного товарного знака объединены единым замыслом и образуют целостную композицию, как стилистически, так и по смыслу; словесный элемент «ТИХИЙ» не привносит в противопоставленное обозначение достаточной смысловой новизны и не акцентирует на себе внимание при зрительном восприятии (если удалить словесный элемент «ТИХИЙ» с фуражки моряка или заменить его каким-либо другим словесным элементом, это никак не повлияет на общее впечатление, возникающее при восприятии товарного знака по свидетельству № 455586, не нарушит целостности его композиции, графический или стилистический замысел);

- сходства несущественного элемента противопоставленного комбинированного товарного знака с заявленным обозначением, безусловно, недостаточно для вывода о сходстве рассматриваемых обозначений в целом;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 455586 истек 17.05.2020, следовательно, этот товарный знак не может более рассматриваться в качестве препятствия для регистрации комбинированного обозначения по заявке № 2019705292 в отношении всех заявленных товаров 29 и 32 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.04.2020 и вынести решение о регистрации комбинированного товарного знака



«  
» по заявке № 2019705292 в отношении всех заявленных товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 24.04.2020;
- (2) распечатка сведений в отношении товарного знака по свидетельству № 455586.

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

С учетом даты подачи (11.02.2019) заявки № 2019705292 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 2 статьи 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.



Обозначение «  » по заявке № 2019705292 является комбинированным, включает словесный элемент «ТИХИЙ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительные элементы, выполненные в нижней и верхней частях обозначения. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35 и 43 классов МКТУ.

Вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2019705292 в отношении части товаров заявленного перечня требованиям, предусмотренным


пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, основан на наличии товарного знака по свидетельству № 455586.

Противопоставленный

товарный

знак



«» по свидетельству № 455586 является комбинированным, включает изображение рыбы и моряка, на головном уборе которого расположен словесный элемент «ТИХИЙ», выполненный буквами русского алфавита. Данный товарный знак выполнен в светло-бежевом и темно-коричневом цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении доводов возражения о несходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия отмечает, что правомерность рассматриваемого противопоставления обусловлена тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 455586 в качестве единственного словесного элемента содержат фонетически и семантически тождественный элемент «ТИХИЙ» (тихий – слабо звучащий, плохо слышный; погружённый в безмолвие; спокойный, не оживлённый; смирный, спокойный; небольшой скорости, не быстрый (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/241978>), а также Тихий – Тихий океан (см. Этимологический словарь русского языка, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/35870Тихий>)).

С точки зрения графического критерия, сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, формирующие разное общее зрительное впечатление. Однако, данный критерий не может быть признан определяющим, поскольку в данном случае основной доминирующий элемент заявленного обозначения полностью включен в состав противопоставленного товарного знака, где также выступает в качестве самостоятельного элемента, не связанного грамматически или по смыслу с иными элементами знака.

Однородность заявленных товаров 29 (части) и 32 (всех) классов МКТУ товарам и 29 и 32 классов МКТУ, указанным в перечне регистрации № 455586, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем заявителем обращено внимание на следующие обстоятельства, отсутствовавшие при принятии оспариваемого решения.

Срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 455586 истек 17.05.2020. На дату рассмотрения возражения истек также предусмотренный пунктом 2 статьи 1491 Кодекса шестимесячный срок. Каких-либо ходатайств в отношении указанного товарного знака в Роспатент не поступало. В связи с указанным коллегия считает возможным снять данное противопоставление. Иных оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения, оспариваемое решение не содержит.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2020, изменить решение Роспатента от 24.04.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019705292.**